

Exp. N° 2007-0177-TRA-PI

Oposición a solicitud de la marca de fábrica y comercio “BRAHVA”

COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 5377-02)

Marcas y Otros Signos

VOTO No 116-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las doce horas con treinta minutos del diez de marzo del dos mil ocho.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Daniel de la Garza Chamberlain**, mayor de edad, divorciado de primeras nupcias, abogado y notario Público, cédula de identidad uno-seiscientos sesenta y nueve-doscientos, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la sociedad **COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Brasil, con domicilio en Brasil, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, quince minutos, del veintitrés de agosto de dos mil tres.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha ocho de agosto de dos mil dos, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor de edad, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**BRAHVA**”, para proteger y distinguir cervezas, en clase 32 de la

Nomenclatura Internacional. Inicialmente fue solicitada incluso para jugos. De la manifestación de folio doce vuelto del expediente, se deduce que limitó la lista a cervezas únicamente.

SEGUNDO. Que previa publicación del edicto de ley, dentro del plazo, mediante memoriales presentados el quince, dieciséis y veintiuno de abril del dos mil tres, el licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de las empresas PRODUCTORA LA FLORIDA, S. A. y FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A. y el señor Jorge Pattoni Sáenz, en calidad de apoderado generalísimo de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., presentaron oposición contra la solicitud de registro de la marca “BRAHVA”, en clase 32.

TERCERO. Que la solicitante de la marca “BRAHVA”, se pronunció con relación a las citadas oposiciones, señalando que la marca de su representada pretende proteger exclusivamente cervezas, por lo que los consumidores a los cuales van dirigidas son distintos, solicitando se declaren sin lugar las oposiciones y la continuación del trámite de inscripción solicitado.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, quince minutos, del veintitrés de agosto de dos mil seis, dispuso: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 y su Reglamento, Decreto N° 30233-J; “Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial” y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”*, **SE RESUELVE:** *declarar sin lugar las oposiciones interpuestas por los apoderados de PRODUCTORA LA FLORIDA S.A. y FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.; y se declara CON LUGAR la oposición interpuesta por la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., contra la solicitud de inscripción de la marca Brava, en clase 32 internacional, presentada por COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS, de Brasil; la cual se DENIEGA (...).* **NOTIFÍQUESE”.**

QUINTO. Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado Daniel de la Garza Chamberlain, en

representación de la sociedad **COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS**, interpuso en su contra *Recurso de Apelación*, argumentando que la marca de su representada no induce a error al consumidor por el origen de los productos.

SEXTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

- 1.- Que el licenciado Daniel de la Garza Chamberlain, es apoderado especial de la empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS. (Ver folio 116 a 117).
- 2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE R.L., se encuentra inscrita la marca de fábrica BRAVO, según acta N° 77656 desde el 20 de noviembre de 1991 vigente hasta el 20 de noviembre de 2011, para proteger refrescos, bebidas y néctares no alcohólicos, en clase 32 internacional. (Ver folio 189).
- 3- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad CANADA DRY CORPORATION LIMITED, se encuentra inscrita la marca de fábrica BRAVO, según acta

Nº 81697 desde el 11 de diciembre de 1992 vigente hasta el 11 de diciembre de 2012, para proteger bebidas no alcohólicas, en clase 32 internacional. (Ver folio 190).

4.- Que el edicto de la marca “BRAHVA” fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta números 73, 74 y 75 los días 15, 16 y 21 de abril de 2003. (Ver folio1).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “BRAVA”, en **Clases 32** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir cervezas. Habiéndosele dado curso a la solicitud, dentro del plazo de ley, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en representación de las empresas PRODUCTORA LA FLORIDA S.A. y FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A. y el señor Jorge Pattoni Sáenz en representación de la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., formularon oposición al registro de la citada marca. Por su parte, el Registro de la Propiedad Industrial consideró en cuanto a la primera oposición que el término bravo asociado a los productos que se pretenden proteger, no les atribuye cualidades a pesar de tener varias acepciones, y en cuanto a la segunda oposición, entre el término solicitado Brava y la marca inscrita Bravo sí observó similitud gráfica y fonética, lo que puede inducir a errores o confusiones en el consumidor, por lo que, declaró sin lugar las oposiciones interpuestas por Productora La Florida S.A. y Florida Ice And Farm Company S.A. y con lugar la interpuesta por la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. Inconforme con dicha resolución, el licenciado Daniel De La Garza Chamberlain, en representación de la empresa Compañía Brasileira de Bebidas, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, alegando que la naturaleza de los productos de la marca que pretende registrar su representada son diferentes a los de la marca inscrita, lo que no implica amenaza de incurrir a error al consumidor, ya que éste tiene elementos suficientes para conocer y distinguir la

calidad y origen de los productos.

CUARTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSION. En relación con el riesgo de confusión en el ámbito marcario, el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario, que resalta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes haciendo así surgir el riesgo de confusión, que es precisamente lo que la normativa marcaria pretende evitar.

El inciso a) del artículo 8º establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos, o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, respecto de los cuales producen error o confusión, puesto que la función principal de la marca es la de identificar los productos en el mercado.

En ese sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor; o a la coincidencia de vocablos en su conjunto.

En lo de interés al caso particular, el inciso e) del artículo 24 dispone: *“Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;...”*. Las reglas ahí establecidas persiguen evitar

la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar para los bienes o servicios idénticos o similares a los registrados para su marca, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión (artículo 25 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas).

El inciso e) del citado artículo en relación con el artículo 25 de la Ley de Marcas, y además, el artículo 16.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC”, establece: “*En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión.*”. (Lo resaltado no es del original)

En ese sentido, la doctrina señala que “*La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, pueden coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión.* (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas**, Civitas Editores, España, p. 153).

Conforme lo anterior, en el caso concreto, estima este Tribunal que los signos BRAVA solicitado y BRAVO registrado, no son confundibles, teniendo en cuenta, principalmente que ambos son signos que distinguen productos totalmente diferentes, el primero pretende distinguir cervezas y el segundo distingue refrescos, bebidas y néctares no alcohólicos, resultando productos no sustituibles ni intercambiables, y que tienen objetivos y clientela distinta, debiéndose aplicar indiscutiblemente el principio de especialidad.

Ha de tenerse en cuenta, de conformidad con el inciso a) del artículo 8° citado que la prohibición o la posibilidad de generarse confusión en el consumidor se conforma cuando un signo además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto idéntico o semejante al amparado por la marca en referencia, lo que con este caso y con respecto a los productos que protege la marca inscrita no se da.

QUINTO. Consecuentemente, esta Instancia considera, que es de recibo lo esgrimido por el representante de la empresa **COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS**, en lo relativo a la coexistencia de las marcas relacionadas, aunque se ubiquen dentro de una misma clase de la nomenclatura internacional, en el tanto protejan productos de distinta naturaleza, ya que como se señaló en el escrito de apelación, los canales de comercialización y el público al cual van dirigidos los productos y la correspondiente propaganda en ambas empresas son diferentes, pues como puede observarse, la empresa solicitante produce y comercializa “cervezas” mientras que la empresa opositora comercializa y vende “bebidas no alcohólicas”, aspecto, que permite determinar, que en los supermercados o autoservicios donde se pueden encontrar tanto cervezas como refrescos y bebidas no alcohólicas, éstos no son expuestos en las mismas secciones ni estanterías, lo cual limita la posibilidad de confusión del público consumidor del sector pertinente al cual van dirigidos los distintos productos.

Bajo esta consideración, los productos que pretenden distinguirse con la marca “BRAHVA”, estima este Tribunal, no pueden confundirse con los de la marca debidamente inscrita, ya que confrontados, puede concluirse que son dispares, no coincidentes y son dirigidos a diferentes finalidades. En este caso, las diferencias de productos que se pueden establecer, conllevan a estimar que las marcas a pesar de que mantienen una similar denominación, pueden pacíficamente coexistir, pues los productos que se amparan y pretenden distinguirse resultan opuestos en su naturaleza y fines, lo que conlleva a descartar la posibilidad de confusión o asociación en el consumidor que los solicite.

Al no estar frente a productos afines por ningún punto, se anula el riesgo de confusión o de asociación, ya que no se vislumbra posibilidad alguna que el consumidor, aunque se encuentre frente a una denominación similar, pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de ambas marcas, ni tampoco que pueda ser inducido a error acerca de la misma procedencia empresarial de los productos, por ende, no existe conexión entre los productos designados por la marca inscrita y los de la marca solicitada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, puede concluirse, que entre el signo solicitado “**BRAHVA**” para proteger cervezas, en clase 32 de la Nomenclatura Internacional y la marca inscrita “**BRAVO**” para proteger y distinguir refrescos, bebidas y néctares no alcohólicas en clase 32, no se evidencia la posibilidad de un riesgo de confusión, toda vez que los productos que pretenden ampararse son distintos en su naturaleza y fines, por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, quince minutos, del veintitrés de agosto del dos mil seis, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de registro de la marca de fábrica “**BRAHVA**” en clase 32 de la Nomenclatura Internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara con lugar el Recurso de Apelación presentado contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, quince minutos, del veintitrés de agosto del dos mil seis, la cual en este acto se revoca para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de registro de la marca de fábrica “**BRAHVA**” en clase 32 de la Nomenclatura Internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no



lo impidiere. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



DESCRIPTORES

REQUISITOS DE INSCRIPCION DE LA MARCA

TRAMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA