

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0066-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo BADBOY (diseño)

Horizonte Fabricação Distribuição Importação e Exportação Ltda., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7345-09)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1167-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas diez minutos del dieciséis de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis-seiscientos uno, representando a la empresa Horizonte Fabricação Distribuição Importação e Exportação Ltda., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Federativa de Brasil, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, dos minutos, veinticinco segundos del seis de diciembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinte de agosto de dos mil nueve, el Licenciado Edgar Zürcher Gurdían, representando a la empresa Horizonte Fabricação Distribuição Importação e Exportação Ltda., solicitó se inscriba como marca de fábrica y comercio del signo



en la clase 32 de la nomenclatura internacional, para distinguir bebidas refrescantes para suplemento nutricional, bebidas isotónicas conteniendo vitaminas y sales minerales, bebidas isotónicas no alcohólicas, bebidas no alcohólicas fortificadas con vitaminas y minerales, bebidas fortificantes y energizantes para atletas (para uso no médico).

SEGUNDO. Que por resolución de las once horas, dos minutos, veinticinco segundos del seis de diciembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó el registro solicitado.

TERCERO. Que en fecha veintidós de diciembre de dos mil diez, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

CUARTO. 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución se tiene por probado el registro de la marca de fábrica y comercio a nombre de 3-101-521327 S.A. **BAD BOY**, registro N° 180801, vigente hasta el trece de octubre de dos mil dieciocho, para distinguir en clase 32 cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas (folios 14 y 15).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la existencia de identidad gráfica, fonética e ideológica, además de relación entre los productos, establece la imposibilidad de coexistencia registral. Por su parte la representación de la empresa apelante alega en su escrito de contestación a la audiencia conferida por este Tribunal que la marca que se pretende inscribir no se analizó en su conjunto, y que es su diseño lo que le otorga aptitud distintiva frente a la ya registrada, además de que la marca se encuentra inscrita en otras latitudes.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De previo a realizar el respectivo cotejo entre los signos enfrentados, ha de indicar este Tribunal, como ya lo ha hecho en reiterada jurisprudencia, que el registro previo en otros países no hace causa a favor de la solicitud planteada. Respecto de los registros extranjeros, se debe recordar que el derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio general del derecho internacional que determina la territorialidad de las leyes, el cual, ajustado al específico caso de las marcas registradas, indica que la protección que otorga un país es efectiva tan solo dentro de sus fronteras, sin que pueda

surtir efectos fuera de ellas. Su desarrollo lo encontramos en el Convenio de París, suscrito por Costa Rica y por lo tanto parte del marco de calificación registral, el cual, en su artículo 6 incisos 1) y 3) indica:

“Artículo 6

[*Marcas*: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

(...)

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

Entonces, no pueden considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por otros Estados y bajo sus propias condiciones, y tan solo surten efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Los signos que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluados según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio. La presente jurisprudencia respecto a la validez de los registros extranjeros ha sido sostenida y expuesta de forma más amplia en los Votos 760-2008, 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009, y 282, 476, 480, 550, 609 y 693 de 2011.

QUINTO. COTEJO MARCARIO. Expuesto lo anterior, y al referirse el tema bajo estudio a la contradicción planteada entre una marca inscrita y un signo solicitado, debe este Tribunal avocarse a realizar el cotejo marcario entre ambos signos, según las reglas que, **numerus apertus**, establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento). Los productos en uno y otro caso están evidentemente relacionados, ya que se refieren a bebidas, de diversos tipos, pero bebidas al fin. Entonces, para poder permitir la coexistencia registral de los signos, su propia conformación ha de permitir que el consumidor pueda distinguir claramente entre ellos, lo cual a criterio de este Tribunal no sucede. A nivel gráfico, tenemos que en ambos casos el elemento literal del signo lo conforman las palabras BAD BOY, por ello en cuanto a ese componente hay identidad, la cual se repite a nivel fonético ya que las palabras se pronuncian de igual forma. En cuanto al nivel ideológico, vemos como las palabras transmiten al consumidor la misma idea, la de “chico malo”, idea que se ve reforzada en el signo solicitado por la inclusión del dibujo de un ceño fruncido, como en señal de enojo o molestia, por lo que tal elemento gráfico tan solo viene a reforzar la idea principal expresada de forma literal. Por ello es que el conjunto del signo solicitado, lejos de hacer diferenciar los productos en el mercado, vendrá a crear en el consumidor la idea de que la nueva marca es tan solo una variación de la ya existente, utilizada por un mismo origen empresarial para identificar a los productos que, no siendo exactamente iguales a los previamente marcados, son una variación o modalidad de éstos. Por ello es que es altamente probable que el consumidor se vea confundido en su acto de consumo, lo cual es suficiente para denegar el registro solicitado. Conforme a las consideraciones que anteceden, corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final venida en alzada, la cual se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Pilar López Quirós representando a la empresa Horizonte Fabricação Distribuição Importação e Exportação Ltda., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, dos minutos, veinticinco segundos del seis de diciembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

-TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

-TG. MARCAS INADMISIBLES

-TNR. 00.41.33