

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0739-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de Marca de Fábrica y Comercio “CERVEZA BOHEMIA DE CUAUHTEMOC” (DISEÑO)**

**CCMIP S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 13150-07)**

**(Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos)**

## ***VOTO N° 1224-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del diecinueve de noviembre de dos mil doce.***

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Patricia Rivero Breedy, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno- cuatrocientos doce- cuatrocientos veintiocho, en su condición de Apoderada Especial de la sociedad **CCMIP S.A.**, domiciliada en Lausana Suiza, Avenida de Rumine treinta y tres- mil cinco, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos y treinta y nueve segundos del veinticuatro de junio de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**I.** Que mediante memorial presentado el 17 de Octubre de 2007, la Licenciada Patricia Rivero Breedy, de calidades y en su condición dicha, formuló la solicitud de inscripción en clase 32 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir: “*Cervezas.*”, de la marca:





II. Que mediante resolución dictada a las once horas con once minutos y treinta y cinco segundos del veintisiete de agosto de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial le comunica al solicitante que existe como objeción para proceder al registro solicitado que se encuentran inscritas las marcas de fábrica **“BOHEMIA”**, bajo los números de registro número 74325 y 165686, ambas en clase 32 para proteger “cerveza”, ambas propiedad de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**; examen de fondo que fue contestado por el solicitante mediante escrito presentado al Registro el día 1° de Octubre del 2008.

III. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos y treinta y nueve segundos del veinticuatro de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

IV. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1° de Julio del 2011, la Licenciada Rivero Breedy, en representación de la empresa **CCMIP S.A.**, apeló la resolución referida anteriormente, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

V. Que este Tribunal sin entrar a conocer el fondo; dictó el Voto N° 618-2012 de las ocho horas con treinta y cinco minutos del veintiséis de julio de dos mil doce, visible al folio doscientos veintiséis del expediente, mediante el cual ordenó la suspensión del procedimiento hasta que la empresa **CCMIP S.A.**, interpusiera ante el Registro de la Propiedad Industrial, la acción de **Nulidad de Registro** de la marca inscrita **“BOHEMIA”**, registros números 74325 y 165686, en clase 32 internacional, propiedad de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, para lo que se le concedió el termino de un mes, contado a partir del día siguiente de la notificación de la resolución.

VI. Que posteriormente este Tribunal por la potestad de auto tutela de la Administración de errores de derecho, en aras de la seguridad y certeza jurídica decretó la nulidad del Voto°618-2012 dictado a las ocho horas con treinta y cinco minutos del veintiséis de julio del mismo año mediante el Voto N°772-2012 de las ocho horas con cuarenta minutos del dos de octubre de



dos mil doce, visible al folio doscientos treinta y cuatro del expediente, por cuanto el artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, establece que la acción de Nulidad de un Registro debe interponerse en el plazo de cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro, y vista la fecha de inscripción de la marca BOHEMIA, número de registro 74325 se constató que la prevención efectuada es contraria a Derecho, por lo cual a la luz del citado artículo, resulta improcedente la interposición de la acción de nulidad.

**VII.** 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

*Redacta la Jueza Ureña Boza; y,*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Ante la ausencia de un elenco de hechos probados dentro de la resolución apelada, se tiene por acreditado ante este Tribunal el siguiente: 1) Que a nombre de la compañía **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, existen inscritas las marcas de fábrica y comercio “**BOHEMIA**”, bajo números de registro 74325 y 165686, inscritas desde el 5 de Febrero de 1991 y 26 de Enero de 2007, respectivamente, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, ambas para proteger y distinguir: Cerveza. (Ver folios 78 a 81).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de no probados.



**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la marca “**CERVEZA BOHEMIA DE CUAUHEMOC**” (**DISEÑO**) para la **clase 32** de la Clasificación Internacional, solicitada por la empresa **CCMIP S.A.**, dado que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, según el cotejo realizado con las marcas inscritas por cuanto protegen productos iguales en la misma clase internacional, comprobándose que existe similitud entre ellas con lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos por lo que se observa que la marca propuesta violenta el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el apelante relata la evolución, desarrollo histórico, premios y registros otorgados a la marca **BOHEMIA**, e indica que en Costa Rica los consumidores de buena cerveza compran la **BOHEMIA**, fabricada y comercializada por la Cervecería Cuauhtemoc Moctezuma, existiendo conocimiento en los consumidores y su ámbito de aplicación, mientras que la marca **BOHEMIA** clase 32, bajo número de registro 74325 del grupo de interés económico de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.** nunca ha sido usada en Costa Rica de acuerdo a investigaciones realizadas en el mercado, lo que demuestra el desconocimiento de las mismas ante el público consumidor nacional e internacional , el mismo público que conoce y consume en la actualidad y desde hace muchísimos años únicamente la cerveza **BOHEMIA**, la cerveza de su representada. O sea que la marca Bohemia de Cervecería Cuauhtemoc, goza de difusión, es conocida por los consumidores de esta cerveza a nivel mundial, y así consta en las facturas de venta, propaganda, tiquetes de supermercado, fotos de los banners que se adjuntaron a la oposición expediente 2007-001977. Hace alusión el apelante a los votos 075-2004, y 049-2008 de este Tribunal y a jurisprudencia de la Sala Primera e indica que la marca de su poderdante es notoria y goza de amplia difusión, fabricándose desde hace más de cien años, conocida y esta a nivel mundial, ha sido premiada a nivel mundial, quedando demostrado también la falta de uso de la marca Bohemia que se inscribió en 1991 por parte de la **FLORIDA ICE AND FARM S.A.** empresa que forma parte del grupo de interés económico de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, por lo que solicita

se revoque la resolución recurrida y se permita la inscripción de la marca solicitada por su poderdante en clase 32 en el Registro.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el presente caso, habiendo analizado la resolución emitida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, y los agravios expresados por la empresa apelante coincide este Órgano Colegiado en la irreregistrabilidad de la marca solicitada, toda vez que habiéndose realizado el proceso de análisis de la marca que se solicita **“CERVEZA BOHEMIA DE CUAUHTEMOC” (DISEÑO)**, con los signos inscritos **“BOHEMIA”**, los cuales protegen los mismos productos por lo que se genera un riesgo de confusión, siendo el elemento preponderante en todos estos signos distintivos el término **BOHEMIA** y conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, efectivamente es objeto de denegatoria, y aplicable el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé la irreregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, la marca solicitada y las marcas inscritas, se advierte una semejanza gráfica, fonética e ideológica alrededor del término en grado de identidad, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción. En relación al diseño que conforma el signo solicitado, este Tribunal considera que no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la identidad de la parte denominativa de las marcas, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor, ya que el consumidor con alguna probabilidad identificara la marca solicitada como parte de la familia de las marcas **“BOHEMIA”**, generando un riesgo de confusión. Ha de tenerse presente que, el producto que pretende proteger y distinguir la marca solicitada es el mismo que el que protegen los signos inscritos. Adviértase, que la marca solicitada procura proteger “Cervezas” y tanto las marcas inscritas, **“BOHEMIA”**, bajo números de registro 74325 y 165686, inscritas desde el 5 de Febrero de 1991 y 26 de Enero de 2007, las cuales se encuentran vigentes protegen productos con un giro idéntico. El hecho de que ambos listados por objeto de esa actividad pertenezcan al giro cervecero, abonado a que ambos signos son prácticamente idénticos configura un riesgo de confusión entre el público consumidor quienes quedarían en incapacidad de



distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir ambos signos distintivos, por cuanto ello puede dar lugar a que el público consumidor crea que la marca propuesta sea del mismo fabricante, con lo cual las marcas perderían su carácter distintivo.

Comparte este Tribunal el criterio expresado por el Registro de la Propiedad Industrial cuando rechazó la solicitud de inscripción de la marca **“CERVEZA BOHEMIA DE CUAUHTEMOC” (DISEÑO)** presentada por cuenta de la empresa **CCMIP S.A.**, por haber considerado que podría causarse un riesgo de confusión en el público consumidor, por encontrarse registradas las marcas **“BOHEMIA”**, toda vez que como se explicó anteriormente protegería productos idénticos, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 8 incisos a) y b) y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, 20 y 24 del Reglamento de esa Ley.

Con tal propósito, se debe partir de que el signo solicitado es un **signo mixto**, ya que está conformado por elementos denominativos o letras, y un diseño, siendo la parte denominativa **CERVEZA BOHEMIA DE CUAUHTEMOC**, mientras que los signos inscritos son denominativos, ocurriendo que son únicamente los términos denominativos los que deben ser tenidos en consideración, porque en el caso de ese tipo de distintivos, por ser el habla el medio más usual para solicitar el producto o servicio al que se refiere la marca o hacer referencia a un nombre comercial, la regla es que el elemento preponderante sea el denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia dónde se dirige, directa y generalmente la atención del consumidor, siendo el mejor medio para que sea retenida en la memoria de las personas el recuerdo de un signo distintivo en particular. Y dentro de esos elementos denominativos, los determinantes resultan ser aquellos que él proponente coloca de manera adrede en el diseño del signo distintivo, en un lugar de eminencia.

Bajo esa tesitura, el contraste de la marca solicitada respecto de los signos registrados, debe hacerse bajo el supuesto de que lo que interesa son más las similitudes y no las diferencias de uno y otro, tal y como lo mencionan los incisos c) y e) del artículo 24 del Reglamento a Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Este Órgano de Alzada habiendo analizado la prueba aportada considera que si bien es cierto el solicitante es titular de marcas registradas en el extranjero, esto no es prueba suficiente para comprobar la notoriedad de la marca, y como ha sido expuesto reiteradamente por la jurisprudencia costarricense para determinar la supuesta notoriedad de un signo marcario no basta con afirmarla sino que se debe probar, debiendo observarse los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, de tal forma que en el presente caso no se prueba fehacientemente el conocimiento de la marca propuesta en el mercado, intensidad de las ventas al público, extensión geográfica, promoción o ámbito de difusión de ésta, en virtud de que no constan estudios técnicos legalmente emitidos y las facturas aportadas no bastan para que se declare la notoriedad del signo **“CERVEZA BOHEMIA DE CUAUHEMOC”**, por cuanto no cumplen con los artículos antes citados y no se le puede otorgar la protección que confiere el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, tal y como lo explica el *a quo* en la resolución de las diez horas con cincuenta y dos minutos y treinta y cinco segundos del diecinueve de agosto de dos mil once.

Debe subrayar este Tribunal que al existir dos marcas inscritas anticipadamente bajo los números de registro 74325 y 165686 por la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, y al no haberse demostrado la notoriedad del signo propuesto por parte de la sociedad **CCMIP S.A.**, es por una cuestión de derechos de terceros que se prohíbe el registro de la marca **“CERVEZA BOHEMIA DE CUAUHEMOC” (DISEÑO)**, por lo que no llevan razón los razonamientos expuestos por el apelante en sentido contrario.

Por lo anteriormente expuesto es criterio de este Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial en cuanto a la negativa de inscripción del signo propuesto debe confirmarse de conformidad con los incisos a) y b) del citado artículo 8° de Ley de Marcas Otros Signos Distintivos, No 7978, con respecto a los signos inscritos.

**QUINTO. 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, N° 8039, del 12 de



octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, 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 Patricia Rivero Breedy como Apoderada Especial de la empresa **CCMIP S.A.**, presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos y treinta y nueve segundos del veinticuatro de junio de dos mil once, la cual, en este acto se confirma, para que se deniegue la marca solicitada **CERVEZA BOHEMIA DE CUAUHEMOC” (DISEÑO)**. 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***





## **DESCRIPTORES**

### **MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE. Marca registrada o usada por terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**