

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2010-0829-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CLUB”**

**CERVECERÍA NACIONAL CN S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5761-08)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 1231-2011***

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, casada, abogada, vecina de Santa Ana, Centro Empresarial Forum, Edificio C, Oficina 1 C1, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y tres-cuatrocientos cuarenta y siete, en su condición de apoderada especial de **CERVECERÍA NACIONAL CN S.A.**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de Ecuador, domiciliada en el Kilómetro 16/12 vía Daule Guayaquil, Ecuador, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y un minutos, treinta y nueve segundos del tres de setiembre de dos mil diez.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante el memorial presentado el trece de junio de dos mil ocho, la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en su condición de gestora oficiosa de **CERVECERÍA NACIONAL CN S.A.**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**CLUB**” en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza,

para proteger y distinguir: “cervezas, aguas, minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y un minutos, treinta y nueve segundos del tres de setiembre de dos mil diez, dispuso: “**POR TANTO / SE RESUELVE:** Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada (...)”.

**TERCERO.** Que en fecha veintidós de setiembre de dos mil diez, la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en representación de **CERVECERÍA NACIONAL S.A.**, interpuso el recurso de revocatoria con apelación e subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución de las quince horas, cuarenta y seis minutos, treinta y cuatro segundos del cuatro de octubre de dos mil diez, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**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 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.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de

**EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS**, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**CLUB REFRESCO**”, bajo el acta de registro número 195190 desde el 23 de octubre de 2009, vigente hasta el 23 de octubre de 2019, la cual protege en clase 32 Internacional “cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”. (Ver folios 16 y 17).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, del Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la solicitud de la marca “**CLUB**”, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que el signo solicitado es inadmisibles por derecho de terceros, por cuanto protege productos similares en la misma clase internacional que la marca inscrita “**CLUB REFRESCO**”, y porque existe similitud gráfica y fonética con el signo inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representación de la sociedad recurrente en el escrito de apelación y de sustanciación de la audiencia radican en que la marca de su representada es notoria conforme lo dispuesto en el numeral 44 y 45 de la Ley de Marcas. Aduce, que de ese artículo se logra determinar que no se está limitando a Costa Rica el territorio para poder demostrar la notoriedad de la marca. Indica, que el Registro considera que la marca de su representada es reconocida a nivel internacional, ya que de acuerdo con el

Convenio de Paris que es una norma superior, la notoriedad se debe demostrar en los países en que se esté utilizando. Que la marca “CLUB” ha sido utilizada por su representada desde el 2005, dicha marca ha sido comercializada fuertemente en países como Honduras, El Salvador, Colombia, Perú, Ecuador y Panamá. Señala, que de la simple observación de ambas marcas es posible apreciar diversos elementos que hacen que ambas sean muy distintas entre sí y por ende resulta imposible que se induzca al público consumidor a error y confusión.

**CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en las tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el

método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que a la letra dice:

*“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:*

*a) Si el signo es idéntico o similar a una marca una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.”*

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

La emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos signos distintivos, debe basarse en un estudio del conjunto de los elementos que conformen a

ambos signos, y siempre debe tener como norte el establecer la posibilidad o no de que se dé confusión en el público consumidor, ya que el riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual; el auditivo y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En consecuencia, la legislación marcaria lo que quiere es evitar la confusión, al no permitir que se registre el signo que genere algún riesgo de confusión en el público y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

**QUINTO. COTEJO DE LA MARCA SOLICITA E INSCRITA.** En este punto, debe este Tribunal aplicar los elementos antes apuntados, para poder cotejar si entre

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
<b><u>CLUB</u> REFREZCO</b>	<b>CLUB</b>
PRODUCTOS QUE DISTINGUE EN CLASE 32	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÁ 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.	Cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas

existe tal similitud que impida el registro solicitado, o si bien, si las diferencias entre ambas, hacen que puedan coexistir registralmente.

Debemos iniciar indicando que, la emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o

similitud entre dos signos distintivos, debe de basarse en un estudio del conjunto de los elementos que conformen a ambos signos, y siempre debe tener como norte, el establecer la posibilidad o no de que se dé confusión en el público consumidor. Así las cosas, en el presente caso, este Tribunal considera que ambas marcas son denominativas, por cuanto sólo están compuestas por un grupo de letras, la solicitada se compone de una palabra: **“CLUB”**, mientras que la marca inscrita **“CLUB REFRESCO”**, está compuesta de dos términos **“CLUB”** y **“REFRESCO”**, por lo que al aplicar a ambos signos el cotejo *gráfico o visual*, vemos que la marca solicitada está constituida por la palabra **“CLUB”**, por su parte el distintivo marcario inscrito **“CLUB REFRESCO”** inicia con el vocablo **“CLUB”**, y por ende, la primera en ser percibida por el público consumidor, es el elemento preponderante, es decir, el vocablo o partícula lingüística dominante sobre los que recae la fuerza distintiva del signo, por lo que considera este Tribunal que podría generar confusión en el público consumidor, pues se comprueba que uno de los términos que conforma el distintivo inscrito está contenido en el signo que se aspira inscribir, a saber, la palabra **“CLUB”**, por lo que acaban siendo, en términos gráficos sumamente parecidos, sólo se distinguen por la palabra **“REFRESCO”** en la marca solicitada, resultando que estos detalles a criterio de este Tribunal no le otorgan distintividad al signo propuesto con respecto al inscrito, siendo idénticas en lo demás, por lo que no existe diferencia entre una y otra para el consumidor, y tal y como lo destacó el **a quo** *“Se observa que no se encuentran las diferencias suficientes para aportar la necesaria distintividad que debe contener un signo para ser capaz de identificar los productos en el mercado (...)”*.

A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel *fonético o auditivo*. Aquí el sonido preponderante y diferenciador en la marca solicitada **“CLUB”** sería **“CLUB”** cuya pronunciación es casi idéntica a la de la marca inscrita **“CLUB REFRESCO”**. En cuanto al plano *ideológico o conceptual*, tanto la marca solicitada como la inscrita conceptualmente evocan una misma idea.

Por otra parte, en el caso de autos, los productos que pretende amparar la marca solicitada; a saber: *“cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, y otras preparaciones para hacer bebidas”*, son de la misma naturaleza *“bebidas y productos para hacer bebidas”* a los que protege la marca inscrita, sea, *cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y sumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*, por lo que este Tribunal considera que dicha identidad puede llevar al consumidor a un riesgo de confusión, ya que podría llevar a pensar a éste que el signo solicitado y el inscrito tienen un mismo origen empresarial, es decir un mismo fabricante o comerciante, por cuanto los productos a proteger como se indicara supra son de una misma naturaleza y los canales de distribución y puestos de venta de dichos productos son los mismos que los de la marca inscrita (v. artículo 8 a) de la Ley de Marcas), y pueden ser asociados (v. artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas), y (v. artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas, todo lo cual puede prever la posibilidad que surja un riesgo de confusión (v. artículo 25 párrafo primero e inciso e) de la Ley de Marcas), entre los productos de la empresa aquí contrapuesta, sea **EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L.** De ahí, que concluye este Tribunal que el distintivo marcario propuesto no es registrable por razones de derechos de terceros. En consecuencia no lleva razón la representación de la sociedad recurrente en su alegatos, ya que están dirigidos a demostrar que la marca que se intenta inscribir *“(…) es suficientemente distintiva, puesto de la simple observación de ambas es posible apreciar diversos elementos que hacen que ambas sean muy distintas entre sí y por ende, resulta imposible que se induzca al público consumidor a error o confusión”*.

**SEXTO.** En relación a la notoriedad de la marca pretendida, cabe destacar, que de la documentación que consta en el expediente, no existen pruebas idóneas que evidencien que la marca de fábrica y comercio solicitada **“CLUB”**, sea una marca notoriamente conocida, tal y como lo manifiesta la representación de la sociedad solicitante y apelante en el escrito de apelación y expresión de agravios, ello, por cuanto no demuestra en todo el expediente, que



dicha marca cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con los artículos 31 del Reglamento a dicha ley, y el artículo 6 bis del Convenio de París, siendo, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que la misma debe ser probada, aspecto, que no se desprende del expediente.

**SÉTIMO.** En consecuencia, con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de **CERVECERÍA NACIONAL CN S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y un minutos, treinta y nueve segundos del tres de setiembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

**OCTAVO. 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 y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de **CERVECERÍA NACIONAL CN S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y un minutos, treinta y nueve segundos del tres de setiembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Día*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*

## **DESCRIPTOR**

### **DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**

**MARCAS INADMISIBLES**

**TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TNR. 00.41.53.**