

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0747-TRA-PI

**Solicitud de Oposición a Inscripción de Marca de Fábrica y Comercio (Pilsen Beats
“Special Lager”) (32)**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2012-5221)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 704-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cincuenta minutos del catorce de octubre del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el abogado **Manuel E. Peralta Volio**, abogado, vecino de San José, centro Omni octavo piso, Avenida primera, Calle tercera, con número de cédula de identidad 9-012-480, **Apoderado Generalísimo y representante de Productora La Florida, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las once horas treinta y ocho minutos cuatro segundos del cinco de setiembre del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas veinticinco minutos doce segundos del 05 de junio de 2012, el abogado **Manuel E. Peralta Volio**, en la representación indicada solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“PILSEN BEATS – SPECIAL LAGER”** en Clase 32 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir “Cervezas, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte y cerveza negra”.

SEGUNDO: Que los edictos de ley para oír oposiciones fueron publicados en las ediciones de La Gaceta números 43, 44 y 45 de los días 1, 4 y 5 de marzo del 2013 (folio 1) dentro del término de ley; siendo que al ser las quince horas veintinueve minutos diecisiete segundos del dos de mayo del dos mil trece, el **Licenciado Marvin Céspedes Méndez**, mayor de edad, casado, abogado, con domicilio en Radial Santa Ana Forum 2, Edificio Pacheco Coto, Piso 4, Santa Ana, San José, con cédula de identidad número 1-531-965, Apoderado Especial de la Compañía **CERVEJARIAS REUNIDAS SKOL CARACU S.A.**, presenta Oposición contra la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio **“PILSEN BEATS – SPECIAL LAGER”** en clase 32, de **Productora La Florida, S.A.** indicando que su representada tiene registrada la marca **“BEATS”** en clase 32, con número de registro 143280 inscrita desde el 13 de enero del 2004 para proteger **“Cervezas”**; que existe un alto riesgo de confusión y/o de asociación por parte de los consumidores, y por ende la obligación de proteger la marca registrada que en éste caso es la marca de su representada.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas treinta y ocho minutos cuatro segundos del cinco de setiembre del dos mil trece, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO Con base en las razones expuestas (...) se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por... CERVEJARIAS REUNIDAS SKOL CARACU S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “PILSEN BEATS – SPECIAL LAGER”, presentada por... PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., la cual se rechaza.”**

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, la invalidez o la nulidad 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

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

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca “**BEATS**”, bajo el **Registro No. 143280**, vigente desde el 13 de enero del 2004 hasta el 13 de enero del 2014, que protege en **Clase 32** Internacional “*Cervezas*”, cuyo titular es **CERVEJARIAS REUNIDAS SKOL CARACU S.A.**, (véase folio 57).
2. Igualmente se encuentra inscrita la marca “**PILSEN**”, bajo el **Registro No. 76939**, vigente desde el 02 de setiembre del 1991 y hasta el 02 de noviembre del 2021, que protege en **Clase 32** Internacional “*Cerveza, cerveza aguada, cerveza fuerte y cerveza negra, cerveza tipo lager beer, bebidas de malta y polvo de cerveza*”, cuyo titular es **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.** (véase folio 88).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca “**PILSEN BEATS SPECIAL LAGER**” con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos

Distintivos, así como las reglas catalogadas en el numeral 24 del Reglamento de dicha Ley, por considerar que el signo genera un significativo riesgo de confusión en el público, fundamentalmente por el derecho del titular a la individualización de su producto y por el derecho del consumidor a no ser confundido. Por su parte, el recurrente argumenta únicamente, que no es posible confundir Pilsen Beats Special Lager con la marca inscrita Beats, principalmente porque el término Pilsen en la marca solicitada es el preponderante, el factor tópico que viene a hacer la diferencia con lo registrado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Dentro del marco de calificación el registrador debe observar las normas establecidas en los artículos 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el numeral 24 de su Reglamento. Bajo ese orden legal, la marca solicitada para la inscripción ***“PILSEN BEATS SPECIAL LAGER”***, debe analizarse a efecto de fundamentar su posibilidad o no de registro. El artículo 28 citado establece lo siguiente:

“(...) Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.”

De acuerdo a lo transcrito se habla entonces, de términos secundarios que son de uso general en el comercio. En la denominación propuesta, sus vocablos tal y como lo expresó el Registro corresponden a “Special” y “Lager”, que significan en idioma español “Especial” y “Larga” que conforme al citado numeral 28 son elementos de uso común, necesarios dentro del tráfico comercial. En ese entendido el cotejo únicamente los elementos ***“Pilsen Beats”*** con la marca de fábrica inscrita ***“Beats”***, la marca solicitada Pilsen Beats contiene dentro de su propuesta una marca inscrita que es Beats. Eso hecho hace que el signo solicitado carezca de distintividad respecto del inscrito, pues a pesar de

que el apelante indique en sus agravios que “Pilsen” es una marca fuerte, y que ese término es suficiente para crear diferencia, además de ser el elemento dominante, no cabe duda que permitir la inscripción de la marca solicitada vendrá a crear confusión al público consumidor que creará que la inscrita fue absorbida por la solicitada, lo que viene a crear un perjuicio al titular de la inscrita.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes. La jurisprudencia en ese sentido manifiesta: *“(…) que ambas denominaciones (...), contienen elementos iguales, lo que podría llevar al consumidor a una confusión y ello en virtud de que exista relación entre los productos o servicios comercializados, de modo que los elementos similares en su denominación se convierten en factores confundibles respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor podría razonablemente suponer que los productos o servicios que se pretenden registrar provienen del mismo empresario.”* (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11:30 horas del 27 de junio del 2005. Voto 136-2005.

Veamos entonces el cotejo correspondiente:

MARCA SOLICITADA CLASE 32

Pilsen Beats “Special Lager”

Cerveza, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte y cerveza negra

MARCA OPONENTE CLASE 32

BEATS

Cerveza

Aun y cuando en la marca solicitada existen más diferencias que semejanzas, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 28 citado, la protección no aplicará a los elementos de uso común o necesarios en el comercio, como son “Special Lager”, que incluso vienen a ser secundarios dentro de la propuesta pedida.

Según lo indicado por el Registro y taxativamente establecidos por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, se tomaron en cuenta cada una de las reglas indicadas por ese precepto reglamentario, determinando la existencia de similitudes graficas, fonéticas e ideológicas. Se observa que ambas marcas distinguen productos idénticos, comparten la palabra **BEATS**, tratan un mismo producto “*Cerveza*”; fonéticamente la articulación de los signos es idéntica y se asocia al momento de adquirir el producto; e ideológicamente **BEATS** que en su traducción y significado al idioma español significa **LATIDOS**, es una marca ya protegida por **CERVEJARIAS REUNIDAS SKOL CARACU S.A.** y conocida dentro del ámbito comercial, lo que generaría que el consumidor la asocie a la solicitada, causando un perjuicio económico al titular marcario. Visto lo anterior, la posibilidad de confusión es “*latente*”. Asimismo el riesgo de Asociación respecto a los productos de una y otra marca hará que el consumidor pueda pensar que ambas tienen un mismo origen empresarial, el que se ha definido:

“(...) se produce en principio cuando dos marcas, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante. En realidad la confusión hace a la esencia del sistema marcario. Para evitar su confusión se prohíbe el registro de

marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad y la ley establece que la propiedad de una marca y la “exclusividad” se obtiene con el registro” (Naturaleza Jurídica de los Derechos de Propiedad Intelectual pag.7 Dirección electrónica: <http://members.fortunecity.es/robertexto/archivo/proa-intelect.htm>)

Se le aclara al gestionante que aunque la marca **Pilsen** crea una diferencia (ver folio 88 – certificación de marca de Fábrica y Comercio Pilsen), lamentablemente para este, ya existe una publicidad registral sobre la palabra y marca “**Beats**”. Al incluir la solicitada este término, existe por ende una confusión de asociación al consumidor que podría creer que la marca **Beats** ahora le pertenece a los titulares de la marca **Pilsen**. En este sentido podría haber un perjuicio al titular de la marca inscrita **Beats**, basados como ya se dijo en el artículo 24 del Reglamento de Marcas donde se indica el perjuicio que se le puede causar al titular. Además, el titular del signo **Beats** goza de exclusividad. El gestionante indica que el elemento dominante o preponderante en la denominación propuesta es “Pilsen”, el que incluso ya goza de inscripción, cuestión que no es cierta “**Pilsen**” es parte de la marca solicitada que junto con Beats constituye ser la denominación completa y que el elemento preponderante en esa propuesta, el que igualmente que “Pilsen” goza de una inscripción marcaria y tal como se indicó tiene un derecho exclusivo según el citado artículo 25, que en lo que interesa dice:

“Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Artículo 25.- Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares,... En el caso del uso de un signo idéntico,... para bienes o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión.”

De lo expuesto concluye este Tribunal, que el hecho de tener el solicitante inscrita la marca **Pilsen**, no viene a incidir negativa o positivamente en el análisis de este expediente. La

calificación registral goza de independencia y al valorar el registrador las formalidades intrínsecas y extrínsecas de lo pedido, se determinó la valoración del artículo 8 de la ley de marcas siendo improcedente la inscripción rogada, precisamente en protección de los derechos de los titulares de marcas, y esto representa un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, tal y como lo dispone el artículo 1 de la Ley de Marcas que ordena:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores (...)”

Por lo expuesto, no encuentra este Tribunal, motivo alguno para resolver en sentido contrario al que hizo el Registro de la Propiedad Industrial, ya que, del análisis en conjunto de ambas marcas, puede afirmarse que, el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga distinta que le otorgue diferenciación, lo que genera de por sí suficientes razones para que se produzca el riesgo de confusión y violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es confirmar la resolución de las once horas treinta y ocho minutos cuatro segundos del cinco de setiembre del dos mil trece, declarando ***sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la compañía PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., , lo que en este acto se confirma.***

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado ***Manuel E. Peralta Volio***, en representación de de la ***COMPAÑÍA PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las once horas treinta y ocho minutos cuatro segundos del cinco de setiembre del dos mil trece, la cual se ***confirma***, denegando el registro de la marca ***“PILSEN BEATS – SPECIAL LAGER”***, la cual se rechaza. Se da por agotada la vía administrativa. 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 Díaz

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.49

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98