



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0984-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “BRAHVA (DISEÑO)” (32)**

**COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS-AMBEV, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2382-2010)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

## ***VOTO N° 859-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las quince horas con veinte minutos del ocho de octubre de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, con domicilio en Radial Belén Santa Ana, Forum 2, Edificio A, Piso 4, Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-seiscientos treinta y seis, en su condición de apoderado de la **COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS-AMBEV**, con domicilio en Brasil, domiciliada en Avenida Antartica, mil ochocientos noventa y uno, parte Fazenda Santa Ursula, Jaguariuna, Estado de Sao Paulo, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, seis minutos, veintiséis segundos del cuatro de febrero de dos mil once..

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de marzo de dos mil diez, el Licenciado **Sebastián Wong Díaz**, mayor, casado en primeras nupcias, abogado, de nacionalidad costarricense, vecino de San José, Barrio Escalante, calle treinta y cinco Río, avenida diecisiete, casa número tres mil trescientos ochenta y seis, titular de la cédula de identidad número ocho-cero cero ochenta y nueve-cero ciento



sesenta y siete, en su condición de apoderado especial administrativo de la **COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS-AMBEV**, solicitó el registro de la marca “**BRAHVA**” en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “cervezas”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las nueve horas, seis minutos, veintiséis segundos del cuatro de febrero de dos mil once, rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de febrero de dos mil once, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado de la **COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS-AMBEV**, interpuso recurso de revocatoria y recurso de apelación, y el Registro mediante resolución dictada a las trece horas, cincuenta y seis minutos, tres segundos del tres de noviembre de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que 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 el Juez Suárez Baltodano y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

**1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la **COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS**, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**BRAHVA**” bajo el registro número **177182** desde el 27 de junio de 2008, vigente hasta el 27 de junio de 2018, la



cual protege y distingue en clase 32 internacional “cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas a base de frutas y jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. (Ver folios 38 al 41).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la **COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS**, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**BRAHVA (DISEÑO)**” bajo el registro número **144419** desde el 17 de febrero de 2004, vigente hasta el 17 de febrero de 2014, la cual protege y distingue en clase 32 internacional “cerveza” (Ver folios 42 al 44)

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la **COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS**, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**BRAVA**” bajo el registro número **172378** desde el 18 de enero de 2008, vigente hasta el 18 de enero de 2018, la cual protege y distingue en clase 32 internacional “cervezas” (Ver folios 65 al 68)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción del signo solicitado, por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, con las marcas inscritas, ya que protegen los mismos productos en la misma clase 32, por lo que existe una innegable similitud gráfica y fonética, que puede inducir a error o confusión al público consumidor, lo que atentaría contra el principio de distintividad de la marca e impediría el cumplimiento de las finalidades propias de la misma.

Por su parte, el representante de la sociedad recurrente en su escrito de apelación argumenta que la solicitud de la marca BRAHVA ha sido objeto de rechazo porque se ha encontrado que ésta es confusamente similar a varias marcas propiedad de la Companhia Brasileira de Bebidas, entre estas la marcas BRAVA y BRAHVA, inscritas bajo los Registros Nos. 177182, 172378, 144419 en clase 32. Que no obstante coincidimos en que las marcas pueden ser confundidas



entre sí, en este caso tal confusión no es relevante por cuanto el titular del registro citado se ha fusionado con su representada la cual subsiste, y por lo tanto el titular de los registros mencionados y el de la presente solicitud son la misma persona jurídica.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** 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, como tampoco los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, y observando lo regulado en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que, en el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir “**BRAHVA (DISEÑO)**”, es *mixta*, conformada por una palabra de seis letras y un diseño, el término “**BRAHVA**” está escrita en letra imprenta y mayúscula de color blanco, está dentro de una cinta de color rojo, de la letra “**H**” emerge un globo de color amarillo, los signos inscritos: “**BRAHVA**” registro número **177182**, es *denominativa*, formada por un vocablo de seis letras, escrita en letra imprenta y en mayúscula, “**BRAHVA (DISEÑO)**”, registro número **144419**, compuesta por una palabra de seis letras y un diseño, la parte denominativa está escrita en letra imprenta y mayúscula de color blanco, está dentro de una cinta de color rojo, encima de las letras “**A y H**” se encuentra el vocablo “cerveza” escrito en color azul dentro de un lazo blanco, en la que sobresale una jarra de cerveza con el líquido adentro de color amarillo, de la cual sale una burbuja de color café, y debajo del lazo rojo se encuentra una especie de escudo, y “**BRAVA**” registro número **172378**, es *denominativa*, escrita en letra imprenta y mayúscula, por lo que a nivel *gráfico* puede observarse, que el signo solicitado es idéntico a las marcas inscritas “**BRAHVA**” registro número **177182**, y “**BRAHVA (DISEÑO)**”, registro número **144419**, donde el elemento preponderante es la palabra “**BRAHVA**”, con respecto a la marca registrada “**BRAVA**” registro número **172378**, y el signo solicitado



“**BRAHVA (DISEÑO)**”, ésta se diferencia únicamente en la letra “**H**”, lo cual no es suficiente para distinguir una de la otra, por lo que desde el punto de vista meramente visual, la marca pretendida y las inscritas, acaban siendo muy parecidas, ya que tienen en común el término “**BRAHVA**” reduciéndose la diferencia en el caso de una de las marcas inscritas “**BRAVA**” y la pretendida “**BRAHVA**”, a la consonante “**H**” la cual como se indicara supra no es relevante para diferenciarla del signo inscrito, por lo que considera este Tribunal que los consumidores y competidores al momento de adquirir los productos que identifican las marcas inscritas y la solicitada no hacen diferencia alguna.

A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel *fonético*, dado que la pronunciación del signo solicitado “**BRAHVA (DISEÑO)**” y las marcas inscritas “**BRAHVA**”, **BRAHVA (DISEÑO)**, y “**BRAVA**” es prácticamente idéntica, ya que los mismos tienen una vocalización sumamente parecida. Desde el punto de vista *ideológico* ambos signos no guardan similitud alguna.

En esta comparación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de la marca que se intenta inscribir, ya que éste podría asociarlas entre sí, y pensar que los productos a que se refieren una y otra marca participan de un origen empresarial común, por lo que el registro de la marca solicitada podría inducir a confusión a los adquirentes de uno y otro productos, ya que éstos resultan de una misma naturaleza “**bebidas alcohólicas-cerveza**”. De ahí, que considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende amparar de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otras que se encuentran inscritas, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza “*del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión*”. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios*



*que consume*". (Lobato, Manuel, "Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas", Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

Respecto a lo que alega la sociedad recurrente en su escrito de apelación, en cuanto a que su representada la **COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS-AMBEV**, se fusionó con la **COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS**, si bien este elemento podría ser relevante, no se demostró en los agravios que esa fusión se hubiese realizado, pues de la certificación de las marcas inscritas: "**BRAHVA**" registro número **177182**, visible de folio 41, "**BRAHVA (DISEÑO)**", registro número **144419**, visible de folio 44, y "**BRAVA**" registro número **172378**, visible de folio 68, se comprueba que el titular de dichas marca es la **COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS**, además, se constata en los movimientos de cada una de las marcas citadas, visible de folios 41, 44 y 68 del expediente, que la "Anotación de Fusión 2/69153", presentada el 16 de noviembre de 2010, en el Registro de la Propiedad fue abandonada desde el 31 de octubre de 2011, de tal forma y tomando en cuenta lo indicado en dichos folios, no existe Fusión alguna entre las compañías referidas.

**QUINTO.** Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, concluye este Tribunal que la marca solicitada no es factible de inscripción por razones extrínsecas, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de apoderado de la **COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS-AMBEV**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, seis minutos, veintiséis segundos del cuatro de febrero del dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca "**BRAHVA (DISEÑO)**", en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.



**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de apoderado de la **COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS-AMBEV**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, seis minutos, veintiséis segundos del cuatro de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca “**BRAHVA (DISEÑO)**”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**

*Luis Gustavo Alvarez Ramirez*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**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.**