

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0267-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA
MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP.DE ORIGEN 2021-4569)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0349-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y ocho minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, abogada, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-295868, con domicilio en Alajuela, Río Segundo, Echeverría, en las instalaciones de la Cervecería Costa Rica, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 08:50:44 horas del 28 de marzo del 2022.

Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, abogado, cédula de identidad 1-1151-0238, en su condición de apoderado especial de la empresa **CARLSBERG BREWERIES A/S**, solicitó ante el Registro de la Propiedad



Intelectual la inscripción de la marca de fábrica y comercio **GRIMBERGEN**, para proteger y distinguir en clase 32: cervezas, bebidas no alcohólicas, aguas minerales y gaseosas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones no alcohólicas para hacer bebidas. En clase 33: bebidas alcohólicas, excepto cervezas, preparaciones alcohólicas para hacer bebidas.

Una vez publicados los edictos que anuncian la solicitud de inscripción de la marca citada, el 9 de agosto de 2022 la licenciada **Marianella Arias Chacón** de calidades y en la representación citada, presentó oposición con base en la notoriedad y registro de las

   **Imperial** en clases 5, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 30, 31, 32, 34, 35.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 08:50:44 horas del 28 de marzo de 2022, rechazó la oposición presentada por derechos de terceros, al considerar que la marca solicitada no transgrede los artículos 7, 8 y 14 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) y acogió para su registro el signo

solicitado .

La apoderada de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, apeló lo resuelto y expuso como agravios, los siguientes:

1- Mediante resoluciones del Registro y el Tribunal se ha acreditado que el águila de Imperial ha adquirido fama y notoriedad.

2- Entre los signos inscritos por su representada y el que se pretende inscribir, existe una

identidad gráfica tal, que hace imposible que ambas coexistan:



3- La marca solicitada reproduce totalmente las marcas de las que su representada es titular, pretende identificar productos relacionados comercialmente (competencia directa) pudiendo así inducir a error al consumidor respecto del origen o del vínculo entre los diferentes titulares.

4- Existe identidad ideológica: el recuerdo análogo es producido por la figura de un ave de gran semejanza en ambos signos, lo que provocaría que el público consumidor asocie el signo de la solicitante con el ÁGUILA de IMPERIAL (sobre todo porque ambas protegen bebidas), y haría posible que la empresa contraria se beneficie indebidamente de la reputación de esa asociación, que perjudicaría no solo a la empresa dueña de la marca prioritaria sino al público consumidor.

5- Es obligación de las autoridades proteger a la marca ya inscrita, máxime por tratarse de una marca famosa, con múltiples registros, nacionales y extranjeros, en uso dentro y fuera del país.

6- La marca solicitada lo que logra es generar confusión entre el público consumidor sobre el verdadero origen y la titularidad real de la marca. La coexistencia de estos distintivos no debe permitirse registralmente o en el comercio.

7- La inscripción del distintivo solicitado, acarrea graves perjuicios afectando no solo a la opositora sino también al público consumidor, el cual sería inducido a error pues consideraría que los productos protegidos por la marca solicitada son parte de los productos fabricados y comercializados por las opositoras.

Solicita revocar la resolución apelada.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ajustarse al mérito de los autos, este Tribunal acoge como propios los hechos tenidos como probados por el Registro de la Propiedad Intelectual.

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

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En el caso que nos ocupa, la opositora alega que al ser sus marcas notorias merecen ser protegidas respecto del signo solicitado por la empresa gestionante, ya que el registro de esta acarrearía un riesgo de confusión y un menoscabo de la distintividad de sus signos.

Existe la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, cuyo fundamento se basa en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y asimismo al aprobar su incorporación a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley N° 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, al establecer el Convenio antes citado en su artículo 6 bis inciso 1), lo siguiente:

“Artículo 6 bis. - [Marcas: marcas notoriamente conocidas]

1. Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.” (Subrayado nuestro).

Y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No. 7978 de 06 de enero del 2002, “Ley de marcas y otros signos distintivos”, el artículo 8 inciso e) que dispone:

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:

... e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, **cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique**, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o **un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.**

De la norma transcrita, y de la que a continuación se comenta, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la

legislación, ampliados por el artículo 44, se especifican como sigue:

...La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar **el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho**. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, **constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona...**

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, el Registro de la Propiedad Intelectual no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un

aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella.

Tomando en consideración lo citado y en aplicación de los principios de especialidad, celeridad y economía procesal se procede al cotejo marcario tomando en consideración únicamente los signos registrados para la clase 32, ya que las demás clases no se relacionan con los productos pretendidos por la marca solicitada.

SIGNO SOLICITADO



Cervezas, bebidas no alcohólicas, aguas minerales y gaseosas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones no alcohólicas para hacer bebidas.

Bebidas alcohólicas, excepto cervezas, preparaciones alcohólicas para hacer bebidas.

MARCAS REGISTRADAS



Cervezas de varios tipos

En el presente caso se está en presencia de la comparación de signos mixtos, es decir marcas que se componen de un elemento denominativo y otro figurativo en su conformación. En este

tipo de signos tanto la doctrina como la jurisprudencia administrativa han indicado que, a la hora de determinar las similitudes, prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico, pero dicha regla tiene su excepción.

Tal excepción en el caso de estudio es que las marcas registradas, a pesar de ser mixtas, son notorias para cerveza en la composición en conjunto, el consumidor nacional relaciona la palabra imperial con la imagen de un águila o viceversa, en ese sentido es que hay que realizar el análisis de los signos, es decir en su conjunto.

Los signos enfrentados, analizados bajo esa regla, no presentan una confusión visual, fonética o ideológica para el consumidor, desde el punto de vista gráfico dentro de su estructura no cuentan con colores semejantes, no existen elementos figurativos que presenten similitud, ya que el ave en blanco y negro que presenta la marca solicitada no se asemeja de forma alguna al águila de las marcas registradas, además la denominación **GRIMBERGEN** no presenta identidad mínima con **IMPERIAL**.

No se requiere un análisis exhaustivo para determinar que el término del signo solicitado “**GRIMBERGEN**” difiere sustancialmente de los elementos denominativos de los signos registrados, **IMPERIAL**, de igual forma el ave solicitada se asemeja más al ave fénix que al águila.

Desde el punto de vista fonético el conjunto de los signos difiere en su pronunciación, **GRIMBERGEN vs IMPERIAL**.

Desde el punto de vista ideológico no evocan los signos concepto específico que los relacione, el ave del signo solicitado es el ave fénix y no evoca relación alguna con el águila, de igual forma el nombre de un pueblo de Bélgica no se relaciona con la palabra Imperial.

Por lo antes citado desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico los signos presentan más diferencias que similitudes, no concurren semejanzas de peso que ameriten determinar

una posible confusión para el consumidor final, a pesar de distinguir cerveza.

Sumado a lo anterior no se observa violación alguna a la categoría de notoriedad asignada a los signos registrados para distinguir cerveza ya que las diferencias son muy marcadas.

Partiendo de lo expuesto, los agravios del apelante **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, **no** deben ser de recibo, porque la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con los signos inscritos; su uso no lleva a confusión ni riesgo de asociación con el titular o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo inscrito. Conforme al cotejo realizado se determinó en primer plano, que los signos son diferentes en su conjunto y tienen características propias que los individualiza e identifica.

Conforme con las consideraciones que anteceden, este Tribunal determina que corresponde confirmar la resolución venida en alzada, y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 08:50:44 horas del 28 de marzo del 2022, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 08:50:44 horas del 28 de marzo del 2022, la cual en este acto **se confirma** en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de

la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 25/10/2022 03:36 PM
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 25/10/2022 02:04 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 25/10/2022 02:10 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 25/10/2022 02:05 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 25/10/2022 02:45 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33