
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0021-TRA-PI

**OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “MODELO AMBAR”**

DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-1037

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0101-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con catorce minutos del nueve de marzo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de Escazú, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, entidad costarricense con cédula jurídica 3-101-295868, domiciliada en Alajuela, Río Segundo, Echeverría, en las instalaciones de la Cervecería Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:50:37 horas del 11 de noviembre de 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 4 de febrero de 2022, la abogada María de

la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **CERVECERÍA MODELO DE MÉXICO, S DE R.L. DE C.V.**, organizada y existente de conformidad con las leyes de México, domiciliada en Cerrada Palomas Num. Ext. 22 Num. Int. Piso 6, Reforma Social Miguel Hidalgo, México City CP 11650, México, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **MODELO AMBAR** para distinguir en clase 32 internacional: cerveza.

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido, la abogada Marianella Arias Chacón de calidades y su condición indicadas, por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual el 8 de julio de 2022, se opuso a la solicitud de inscripción del signo solicitado porque su representada se dedica a la producción de cervezas, bebidas alcohólicas y sin alcohol, alimentos, panes, leches, ha incursionado en restaurantes, bares y establecimientos comerciales de gran aceptación y reconocimiento por los consumidores nacionales y extranjeros, asimismo sus marcas principales son notoriamente conocidas; además tiene registradas las marcas Bavaria Ámbar las cuales protegen en clase 32 cervezas, otras bebidas no alcohólicas, bebidas a base de malta y otras preparaciones para hacer bebida, y en clase 33 bebidas alcohólicas.

Fundamenta su oposición en que las marcas en disputa Bavaria Ámbar y MODELO AMBAR, generan un impacto semejante en el consumidor al conformarse por el término AMBAR lo cual origina similitudes visuales, fonéticas e ideológicas; aunado a esto, los productos pretendidos son semejantes a los protegidos por las marcas inscritas y se comercializan en los mismos canales de distribución, lo que provoca riesgo de confusión indirecta y de asociación, un aprovechamiento indebido de la reputación de los signos registrados por parte de la compañía solicitante y la intención de registrar términos prohibidos que perjudican la sana competencia e inducen en error al consumidor.

Mediante resolución dictada a las 10:50:37 horas del 11 de noviembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la notoriedad del signo MODELO, declaró sin lugar la oposición interpuesta y acogió la marca de fábrica y comercio MODELO AMBAR en clase 32 internacional.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa oponente presentó recurso de apelación y luego de la audiencia conferida por este Tribunal expuso como agravios lo siguiente:

1. Las principales marcas propiedad de su representada son notoriamente conocidas, por lo que tiene derecho e interés de impedir que terceros registren como marcas términos prohibidos que dañan la sana competencia e inducen a error al consumidor.
2. Su representada tiene registradas las marcas BAVARIA AMBAR que protegen en clase 32 cervezas, otras bebidas no alcohólicas, bebidas a base de malta y otras preparaciones para hacer bebida y en clase 33 bebidas alcohólicas.
3. Las marcas en disputa Bavaria Ámbar y MODELO AMBAR generan un impacto semejante en el consumidor al conformarse por el término AMBAR lo que produce similitudes visuales, fonéticas e ideológicas; ello ocasiona riesgo de confusión indirecto o asociación en el consumidor, así como un aprovechamiento indebido de la reputación de su representada.
4. Los productos solicitados presentan una conexión competitiva al ser idénticos a los protegidos por las marcas inscritas, además su comercialización se da en los mismos canales, lo cual va a ocasionar confusión en los consumidores respecto a su procedencia y origen.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos de tal naturaleza, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos a nombre de DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., los siguientes signos:

1. Marca de fábrica y comercio **Bavaria Ámbar** registro 303681, inscrita desde el 28 de febrero de 2022, vigente hasta el 28 de febrero de 2032, para proteger en clase 32 internacional: cervezas; otras bebidas no alcohólicas, bebidas a base de malta y otras preparaciones para hacer bebidas (folios 63 y 64 expediente de origen).

2. Marca de fábrica y comercio **Bavaria Ámbar** registro 303682, inscrita desde el 28 de febrero de 2022, vigente hasta el 28 de febrero de 2032, para proteger en clase 33 internacional: bebidas alcohólicas (folios 65 y 66 expediente principal).

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

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Observa este Tribunal a folio 77 del expediente principal, que corresponde a la página 11 de la resolución final, último párrafo, que el Registro hace referencia a las marcas inscritas como Bavaria Modelo cuando lo correcto es Bavaria Ámbar; no obstante, se trata de un error material que no afecta lo resuelto, por cuanto del resto de la resolución se determina con claridad que la denominación correcta de las marcas inscritas es Bavaria Ámbar y así se indicó en el cotejo de los signos.

Por consiguiente, 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. La Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), así como su reglamento, que es decreto ejecutivo 30233-J, contempla la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios. De ahí que la distintividad es un requisito esencial para constituir una marca, con el fin de poder ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y que, por tanto, ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares que se encuentren en el mercado o de su misma naturaleza.

En este sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la ley citada, determinan en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, al efecto el artículo citado indica:

- 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.
 - b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.
- [...]

Desde esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto con otros signos, el cual se presenta cuando entre dos o más signos, se encuentran similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión o asociación entre sí, para lo cual el operador del derecho debe realizar el cotejo marcario, colocándose en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). 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 hubiera entre ellos.

En relación con lo expuesto, es importante tomar en cuenta algunas reglas contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos y que también es normativa aplicable al caso que se discute, este numeral expresa:

Artículo 24-Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

[...]

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos.

[...]

Así las cosas, el cotejo de los signos enfrentados en este caso es el siguiente:

<u>Marca propuesta</u> MODELO AMBAR	<u>Signos registrados</u> Bavaria Ámbar	
Clase 32	Clase 32	Clase 33
Cerveza	Cervezas; otras bebidas no alcohólicas, bebidas a base de malta y otras preparaciones para hacer bebidas	Bebidas alcohólicas

Del cotejo realizado y en un análisis de conjunto, desde el punto de vista gráfico se evidencia que los signos son denominativos, escritos con una grafía sencilla en letras color negro, tanto la marca solicitada como los signos registrados se conforman por el vocablo Ámbar, término genérico y de uso común que puede ser utilizado en el comercio por cualquier titular de una marca que distinga cervezas; de ahí que la atención se debe centrar en los restantes elementos denominativos Modelo y Bavaria los cuales son completamente distintos, por lo que las marcas **MODELO AMBAR** y **Bavaria Ámbar**, en su conjunto, se diferencian pese a compartir la palabra Ámbar; en consecuencia el consumidor las va a reconocer de manera acertada en el mercado, sin que exista riesgo de confusión o asociación empresarial.

Desde el punto de vista fonético, si bien los signos se conforman por la palabra en común Ámbar al pronunciarlos en su conjunto **MODELO AMBAR** y **Bavaria Ámbar** difieren entre sí, debido al empleo de los respectivos elementos denominativos adicionales, los cuales ayudan a que su acentuación sea percibida por el consumidor de manera disímil con lo que conseguirá diferenciarlas claramente.

A nivel ideológico, la palabra ámbar tal y como bien se indicó líneas arriba es un término

de connotación genérica o usanza común, por ende inapropiable por parte de un tercero; se trata de una expresión que puede ser empleada como complemento o característica tanto en la marca propuesta **MODELO AMBAR** como en las inscritas Bavaria Ámbar, y de igual forma el consumidor podrá discernir entre los signos.

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 un posible riesgo de confusión o asociación para el consumidor.

Ahora bien, si los signos son distintos dentro del cotejo no se incluyen los productos, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione, tal y como ha sido analizado líneas arriba. En el presente caso los signos **MODELO AMBAR** y **Bavaria Ámbar** no se confunden, dadas las diferencias sustanciales que presentan a nivel gráfico, fonético e ideológico, por lo que resulta innecesario aplicar el principio de especialidad.

Por otra parte, en cuanto al elenco probatorio aportado por la representación de la compañía CERVECERÍA MODELO DE MÉXICO, S DE R.L. DE C.V., para demostrar la notoriedad de la marca pretendida (noticias y ventas de productos Modelo en el comercio nacional), avala este Tribunal lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual en ese sentido, puesto que la prueba aportada no es suficiente para declarar su notoriedad.

En cuanto a la notoriedad de las principales marcas de la empresa recurrente, conforme a lo antes indicado, considera este Tribunal que el signo pretendido no transgrede ni se aprovecha de la categoría de notoriedad asignada a los signos de la empresa oponente, pues las diferencias entre los distintivos marcarios **MODELO AMBAR** y **Bavaria Ámbar** son evidentes.

Partiendo de todo lo expuesto, los agravios de la empresa apelante DISTRIBUIDORA LA

FLORIDA S.A., deben ser rechazados y avala este Tribunal la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a rechazar la oposición presentada y acoger la marca solicitada. Por lo anterior, se deniega el recurso de apelación interpuesto, en contra de la resolución de las 10:50:37 horas del 11 de noviembre de 2022, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:50:37 horas del 11 de noviembre de 2022, la que en este acto **se confirma**. 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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/05/2023 06:45 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 23/05/2023 08:42 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 23/05/2023 11:04 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 23/05/2023 01:29 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 24/05/2023 11:13 AM

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36