

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0350-TRA-PI

SOLICITUD DE INCRIPCIÓN DE LA MARCA “LOVE WATER”

**IMPORTADORA Y COMERCIALIZADOR A PREMIUM BRANDS LTDA,
apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-
2273)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0063-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con veintiún minutos del catorce de abril del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Mariana Vargas Roquhett, abogada, cédula de identidad 3-0426-0709, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PREMIUM BRANDS LTDA.**, sociedad organizada y existente según las leyes de Chile, domiciliada en Camino El Cerro 290, Bodega 12, Quilicura, Santiago, Chile, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:27:05 horas del 29 de mayo del 2019.

Redacta la juez Soto Arias y,

CONSIDERANDO

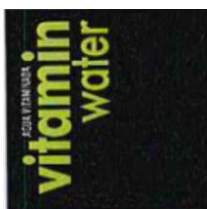
PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La empresa **IMPORTADORA Y**

COMERCIALIZADORA PREMIUM BRANDS LTDA., solicitó el registro de la marca



de fábrica y comercio en clase 32 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: Agua Mineral. A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución las 14:27:05 horas del 29 de mayo del 2019, rechazó la inscripción de la marca solicitada, fundamentado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Signos Distintivos. Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PREMIUM BRANDS LTDA.,** apeló la resolución indicada, y en escrito presentado ante este Tribunal de alzada manifestó en sus agravios lo siguiente: Que el cotejo marcario realizado por el Registro de la Propiedad Industrial arrojó que la marca solicitada es similar a nivel fonético e ideológico aunque sí existe diferencia a nivel gráfico; pero fonéticamente ambas marcas son totalmente dispares, el consumidor promedio al tener los productos al frente podrá darse cuenta de que se trata de marcas completamente diferentes, sin existir riesgo de confusión o de asociación empresarial, y al estar conformado por palabras genéricas o de uso común no quiere decir que no tengan distintividad para obtener la inscripción. Siendo que la marca solicitada es perfectamente inscribible y no generará confusión al consumidor, por lo que solicita se continúe con el trámite de inscripción del signo que representa.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra vigente al 23 de enero del 2028, la marca de fábrica y comercio



love, con registro 268818 a nombre de **METRO CONECTANDO, S.A.,** para

proteger y distinguir en clase 32 internacional: “*Agua vitaminada*”. (folio 9 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el certificado de marca de fábrica y comercio visible a los folios 9 y 10 del expediente principal.

QUINTO. Una vez 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En nuestro ordenamiento jurídico el objetivo fundamental del sistema marcario es:

“...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...” (Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

A partir de lo anterior, y vistos los agravios expuestos por la apoderada especial de la empresa solicitante, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos. El mismo se plantea, conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, para poder dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado es o no susceptible de causar confusión en los terceros o el posible riesgo que se podría presentar, en el sentido

de que el consumidor llegue a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa solicitante.

Los artículos citados pretenden garantizar, en pro de la protección de los derechos de los titulares de marcas, la concurrencia de ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que ha de realizar el registrador cuando enfrenta dos signos en conflicto. Es así como, en el caso que nos ocupa, el signo propuesto y la marca inscrita son las siguientes:

<i>Signo</i>		
<i>Registro</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>
<i>Marca</i>	<i>de fábrica y comercio</i>	<i>de fábrica y comercio</i>
<i>No.</i>	-----	268818
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Agua Mineral</i>	<i>Agua vitaminada</i>
<i>Clase</i>	32	32
<i>Titular</i>	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PREMIUM BRANDS LTDA.	METRO CONECTANDO, S.A.

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, pues diariamente percibe un elevado número de marcas y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados. Así las cosas, desde

un punto de vista gráfico, se determina que entre la marca solicitada **“LOVE WATER”**, y la inscrita, **“AGUA VITAMINADA VITAMIN WATER PRODUCTOS CON PROPOSITO I LOVE”**, existen diferencias a nivel visual para distinguirlas fácilmente. Ambas marcas son mixtas, de colores, tipografía y elementos figurativos diferentes, y aunque coinciden en los términos **“LOVE WATER/ WATER... LOVE”**, que son preponderantes en la solicitada, estos resultan elementos secundarios en la inscrita, pues lo que salta a la vista en primer plano es el término **VITAMIN**, que es lo principal que percibe y permanece grabado en la psiquis del consumidor, siendo que las demás diferencias gráficas incluyendo



el diseño , le otorgan suficiente distintividad a la marca solicitada como para poder coexistir con la inscrita.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación es idéntica en el elemento **WATER**, pero existe una diferenciación clara entre los signos enfrentados cual es el término **VITAMIN**, la expresión sonora de los signos confrontados impacta en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, por lo que el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo y diferenciará **¡LOVE WATER!**, de **¡VITAMIN WATER!**.

En el campo ideológico, los signos poseen los siguientes significados: **LOVE WATER (AMOR AL AGUA** en su traducción del inglés al español - [HTTPS://www.google.com/search?q=traductor&rlz=1C1CHBFesCR868CR868&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j015.1770j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=traductor&rlz=1C1CHBFesCR868CR868&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j015.1770j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8)), y **“AGUA VITAMINADA VITAMIN WATER PRODUCTOS CON PROPOSITO I LOVE”**, una combinación entre los idiomas español e inglés, que dice: **“AGUA VITAMINADA AGUA VITAMINADA PRODUCTOS CON PROPOSITO QUE AMO”** (<https://www.google.com/search?q=traductor&rlz=1C1CHBFesCR868CR868&oq=traduc>

tor&aqs_____chrome.0.69i59j015.1770j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8), por lo ideológicamente tampoco puede llegarse a generar confusión.

Dado lo anterior, este Tribunal no comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que desde el punto de vista fonético, ideológico y gráfico son disimiles, cuestión que no provocaría riesgo de confusión para los consumidores ni de asociación empresarial entre los signos enfrentados.

Pero, al efectuar el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa, que se plantea, este Tribunal considera que al signo objeto de denegatoria por parte del Registro de la Propiedad Industrial, no le son aplicable los incisos a y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, pues las marcas presentan diferencias desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, para poder coexistir pacíficamente en el mercado.

De todo lo anterior se desprende que es dable la inscripción del signo, pues la impresión de conjunto no le resta distintividad al mismo, lo que no genera riesgo de confusión. La idea que plasman ambas marcas en la mente del consumidor es que se trata de productos que protegen agua, lo cual es una relación normal y que se da con cualquier producto que incluya la palabra WATER, donde el consumidor puede distinguir fácilmente las marcas entre sí, sin creer que son de un mismo origen empresarial; tampoco existe tipo alguno de aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos de la empresa titular de la marca inscrita.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara CON LUGAR el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:27:05 horas del 29 de mayo de

2019, la cual se revoca, para que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de



la marca de fábrica y comercio en clase 32 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: Agua Mineral.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Mariana Vargas Roquett, en su condición de apoderada especial de la empresa **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PREMIUM BRANDS LTDA.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:27:05 horas del 29 de mayo de 2019, la que en este acto se **revoca**, para que continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica



y comercio en clase 32 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: Agua Mineral, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. Sobre lo decidido 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

maut/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