

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0086-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

EA&VM MEJORCOMPRACR S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-6066)

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0201-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con diecinueve minutos del dieciséis de abril de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Víctor Hugo Alvarado Jiménez**, empresario, cédula de identidad: 1-0709-0419, con domicilio en Santa Ana, San José, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **EA&VH MEJORCOMPRA CR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica: 3-101-798498, domiciliada en San José, Santa Ana, Salitral 800 metros sur del Restaurante Monasterio casa mano derecha blanca, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:35:13 del 03 de diciembre de 2020.

Redacta la juez Soto Arias; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 06 de agosto de 2020, el señor **Víctor Hugo Alvarado Jiménez**, en su condición de apoderado generalísimo de la compañía **EA&VH MEJORCOMPRA CR**,

SOCIEDAD ANÓNIMA, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



, en clase 32 internacional, para proteger y distinguir *agua de mesa*.

Mediante resolución de las 15:35:13 del 03 de diciembre de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria por considerar que el signo propuesto es inadmisibles por razones extrínsecas, con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, al encontrarse inscrita la marca de fábrica y comercio “**LA MONTAÑA**”, en clase 32 internacional, para proteger y distinguir: *aguas minerales*.

Inconforme con lo resuelto, el 14 de diciembre del 2020 la representación de la empresa **EA&VH MEJORCOMPRA CR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpone recurso de revocatoria y apelación en subsidio, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifestó: 1. Que no lleva razón el Registro en manifestar que no existe el elemento distintivo entre las marcas enfrentadas, existen diferencias tanto visuales como fonéticas y gramáticas que permiten al consumidor diferenciarlas, como el diseño de su marca, la cantidad de frases y el idioma utilizado. 2. Que si bien es cierto las dos marcas pertenecen a la categoría 32, la marca "MOUNTAIN WATER PURIFIED WATER", es un producto de agua pura únicamente, un producto muy específico e inconfundible en el mercado. 3. Que no solo estamos en presencia de distinciones gramáticas, fonéticas y auditivas establecidas por ley, sino que además ambas marcas respaldan productos distintos.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto lo siguiente:

ÚNICO: Que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “LA MONTAÑA”, registro 70196, inscrita el 24 de julio de 1989, vigente hasta el 24 de julio de 2029, titular: PESQUERA DEL LAGO M.A.R., en clase 32 internacional, para proteger y distinguir: aguas minerales. (Folios 22 y 23 del 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. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia se observa que, en la resolución denegatoria dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 15:35:13 del 03 de diciembre de 2020, en el considerando número dos se indica como producto a proteger y distinguir “agua purificada”, cuando lo correcto es “agua de mesa”. Situación valorada por este Tribunal como error material que no genera nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La marca es definida por el artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), como: *“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”*

La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca, la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla

eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, lo que evita que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

La legislación marcaría enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. El artículo 8 de la Ley de marcas establece:

Artículo 8. 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:

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.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 700-IP-2018, hace el siguiente análisis:

[...]

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

a) El riesgo de confusión, puede ser directo o indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

[...]

En este sentido es necesario confrontar los signos marcarios para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece las reglas a seguir, como examinar los signos en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, poniéndose en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate; hacer el estudio comparativo con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos; dar más importancia a las semejanzas que a las diferencias; examinarlos en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y consumidor a que van destinados; y tener presente además, que no es suficiente que los signos sean

semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; y que es suficiente la simple posibilidad de que la confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios.

Partiendo de lo anterior, se procede a cotejar la marca propuesta y la inscrita:

MARCA PROPUESTA



TITULAR: EA&VH MEJORCOMPRA CR, SOCIEDAD ANÓNIMA

CLASE 32: agua de mesa.

MARCA REGISTRADA

LA MONTAÑA

TITULAR: PESQUERA DEL LAGO M.A.R.

CLASE 32: aguas minerales.

Cotejo gráfico: La marca propuesta es un signo distintivo mixto, que incluye en su parte denominativa los términos “MOUNTAIN WATER PURIFIED WATER”, mientras que la marca registrada es denominativa y contiene los vocablos “LA MONTAÑA”, lo que genera diferencias entre ambas.

Cotejo fonético: La pronunciación de las palabras que componen las marcas en conflicto es diferente, al contener el signo solicitado su parte denominativa en otro idioma, el impacto sonoro que provoca es distinto con relación a la marca registrada.

Cotejo ideológico: En cuanto a los conceptos o ideas que suscitan los signos confrontados, la marca propuesta contiene el término “MOUNTAIN”, el cual se traduce al español como MONTAÑA, vocablo que coincide con la marca inscrita, evocando así ambas el mismo concepto.

Al realizar el examen de palabras en otro idioma, este órgano de alzada recurre al principio de primacía de la realidad, el cual es desarrollado de la siguiente forma por el Tribunal de Justicia Andina en el proceso 736-IP-2018, del 31 de julio de 2019:

[...]

Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano.

[...]

Así las cosas, resulta importante acotar en la circunstancia de que en Costa Rica existe un conocimiento básico del inglés, que le permite al consumidor medio traducir la marca solicitada.

En cuanto a los productos que buscan proteger y distinguir ambos signos, estos se encuentran contenidos en clase 32 de la nomenclatura internacional, uno para agua de mesa y el otro para aguas minerales, por lo que se determina que no solo son de la misma naturaleza (agua), sino que también comparten los mismos canales de

comercialización y distribución en el mercado, el consumidor podrá encontrarlos incluso en los mismos anaqueles y al estar frente productos similares puede confundirse en su elección al pensar que se trata de productos diferentes pero que cuentan con un mismo origen empresarial.

Partiendo del análisis y cotejo realizado, si bien es cierto a nivel gráfico y fonético los signos son distintos, este Tribunal rechaza los demás agravios expuestos por el apelante y se concluye que la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, el término “PURIFIED WATER”, no aporta aptitud distintiva, sino más bien informativa del elemento preponderante del signo, sea “MOUNTAIN”, pudiendo incurrir el consumidor en riesgo de confusión y asociación empresarial por la similitud ideológica y la relación de productos, lo que imposibilita la coexistencia registral con el signo inscrito.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se determina que el signo solicitado transgrede los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, por lo que se rechaza el recurso de apelación presentado por el señor **Víctor Hugo Alvarado Jiménez**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **EA&VH MEJORCOMPRA CR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor **Víctor Hugo Alvarado Jiménez**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **EA&VH MEJORCOMPRA CR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:35:13 del 03 de diciembre de 2020.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Víctor Hugo Alvarado Jiménez**, en su condición apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **EA&VH MEJORCOMPRA CR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:35:13 del 03 de diciembre de 2020, 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 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. **NOTIFIQUESE**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26