

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0693-TRA-PI**



**Solicitud de inscripción de marca**

**DONG-A PHARMACEUTICAL CO., LTD, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2017-9184)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

***VOTO 0208-2018***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas quince minutos del quince de marzo de dos mil dieciocho.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la licenciada Laura Valverde Cordero, abogada, vecina de Heredia, cédula de identidad 1-1331-0307, en su condición de apoderada especial de la empresa DONG-A PHARMACEUTICAL CO., LTD, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Corea, con domicilio en 64 Cheonho-daero, Dongdaemungu, Seoul, República de Corea, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:55:36 horas del 21 de noviembre de 2017.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de septiembre de 2017, por la Licda. María del Milagro Chaves Desanti, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-627-794, en su condición de apoderada especial de la empresa DONG-A PHARMACEUTICAL CO., LTD, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio:



en clase 32 internacional, para proteger: “*Bebidas energéticas*”.

**SEGUNDO.** Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 10:55:36 horas del 21 de noviembre de 2017, se resolvió: “... *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...*”.

**TERCERO.** Inconforme con la resolución mencionada el representante de la compañía solicitante la Licda. Laura Valverde Cordero, apoderada especial de la empresa DONG-A PHARMACEUTICAL CO., LTD, interpuso para el 4 de diciembre de 2017 en tiempo y forma el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.

**CUARTO.** Por resolución dictada a las 14:48:53 horas del 5 de diciembre de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “...*Admitir el Recurso de Apelación, ante el Tribunal Registral Administrativo, ...*”.

**QUINTO.** A la sustanciación 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 la validez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.


**Redacta la juez Mora Cordero, y;**

#### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente registro:

- Marca de fábrica y comercio “BACCHUS”, registro 262773, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa CORPORACION LA LIGA DEL SOL S.A, inscrita el 13 de junio de 2017 y vigente al 13 de junio de 2027. (v.f 7 del expediente principal)




- Nombre comercial  registro 197745, propiedad de la empresa CORPORACION LA LIGA DEL SOL S.A, inscrito el 6 de enero de 2009. (v.f 11 del expediente principal)

**SEGUNDO. 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.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial,



resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio  en clase 32 internacional, presentada por DONG-A PHARMACEUTICAL CO., LTD, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con la marca inscrita “BACCHUS” en clase 32 internacional, propiedad de la compañía CORPORACION LA LIGA DEL SOL S.A, por cuanto del estudio integral se comprueba que hay similitud de identidad gráfica, fonética e ideológica, aunado a que protegen productos similares y directamente relacionados, con lo cual se podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos. En consecuencia, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, con lo cual se transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos

Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa DONG-A PHARMACEUTICAL CO., LTD, dentro de sus agravios manifestó que, al comparar los productos solicitados con los inscritos, los titulares de las marcas no compiten entre sí, ya que los productos no se intercambian unos por otros. Por el principio de especialidad es viable la coexistencia. El giro del mercado es distinto, la solicitante se encuentra limitada a las bebidas energéticas, mientras que las inscritas a bebidas alcohólicas. Que el diseño es distintivo. Por lo anterior, solicita se continúe con el trámite de la solicitud de registro.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y siendo esta la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 de la Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor, ya que este puede

producirse por la similitud o semejanza entre los signos o por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En atención a ello, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo.

Por otra parte, la confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y se escuchen de manera similar y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando se evoca una misma o semejante cosa, característica o idea en los signos, lo cual impide al consumidor distinguir uno de otro.



Ahora bien, para el caso bajo estudio, se desprende que el signo propuesto con relación al registro inscrito “BACCHUS”, según el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas; tiene más similitudes que diferencias, en su entorno fonético, gráfico e ideológico.

Desde el punto de vista gráfico existe identidad en la conformación del denominativo propuesto dado que emplea la misma frase “BACCHUS” la cual se encuentra inmersa en su totalidad en el contenido del registro inscrito, siendo este un elemento común entre ellas. Para los efectos fonéticos

se pronuncian igual, situación la cual conlleva a que el consumidor al verlos los pueda relacionar con los productos que comercializa la titular de la marca inscrita.

Dentro del contexto ideológico es importante destacar que si bien nos encontramos ante una expresión de fantasía que no cuenta con un significado concreto u específico, en el campo semántico al utilizar el mismo factor común “BACCHUS” las marcas evocan la misma idea en la mente del consumidor y en ese sentido se presenta una identidad conceptual que refuerza dicha impresión contenida en el signo inscrito.



Por otra parte, cabe señalar que pese a que el signo propuesto emplea un diseño, y dice: “...consiste en un recuadro de color negro, que contiene una figura irregular de color blanco donde se lee el término BACCHUS, en letras estilizadas de color negro; ...”, tal y como lo detalla el solicitante a folio 1 del expediente, particularidad que vale indicar no es suficiente para proporcionarle la carga distintiva necesaria con respecto al registro inscrito, ya que el elemento preponderante se encuentra inmerso en la locución “BACCHUS”.

Ahora bien, se debe recordar que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud o identidad para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, en su inciso e) establece: “... Para que exista posibilidad de confusión, 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. ...”. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos

iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, por lo que procede analizar si los productos y servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Obsérvese, que la marca inscrita “BACCHUS” en clase 32 internacional, propiedad de la empresa CORPORACION LA LIGA DEL SOL S.A, tal y como se desprende a folio 7 del expediente principal, protege y comercializa: “*cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas*”, cotejado



con el denominativo propuesto en clase 32 internacional, presentado por la compañía DONG-A PHARMACEUTICAL CO., LTD, para proteger y comercializar: “*bebidas energéticas*”, tal y como se desprende son productos que se encuentran dentro de la misma actividad mercantil, por tanto, serán expendidos a través de los mismos canales de distribución y exactamente los mismos consumidores, situación que inevitablemente generará en el consumidor asocie el origen empresarial, por ende, genere error o confusión con respecto a los denominativos y los productos que comercializa una u otra empresa y como consecuencia de ello procede su denegatoria.

Del análisis realizado se desprende que la marca solicitada por la compañía DONG-A PHARMACEUTICAL CO. LTD, no es susceptible de protección registral por razones extrínsecas contenidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, sea, por ser similar a un signo inscrito, pues no existe distinción suficiente que permita su inscripción registral, por cuanto su similitud podría provocar un riesgo de confusión y consecuente asociación empresarial en el consumidor, al aplicarse ambos signos a productos relacionados dentro de la misma actividad mercantil. En consecuencia, no encuentra este Tribunal motivo alguno para resolver de manera contraria a lo determinado por el Registro de la Propiedad Industrial, por lo que se rechazan los agravios expuesto por la sociedad apelante en ese sentido.

Por otra parte, respecto de los argumentos externados por la recurrente en cuanto al nombre



comercial inscrito registro 197745, propiedad de la empresa CORPORACION LA LIGA DEL SOL S.A, no se entran a conocer en virtud de no haber sido parte de los motivos por los que el Registro, rechazó la solicitud incoada por la compañía DONG-A PHARMACEUTICAL CO, LTD, tal y como se desprende en la resolución apelada a folio 25 del expediente principal.

De todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal concluye que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa DONG-A PHARMACEUTICAL CO., LTD, contra la resolución de las 10:55:36 del 21 de noviembre del 2017, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual en este acto se confirma.

**QUINTO. 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 8039 y 29 del Reglamento Orgánico del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Licda. Laura Valverde Cordero, apoderada especial de la empresa DONG-A PHARMACEUTICAL CO., LTD, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:55:36 horas del 21 de noviembre de 2017 la que se confirma, para que proceda el Registro, con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y





comercio en clase 32 internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** -

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

Quien suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Jorge Enrique Alvarado Valverde, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones. San José 27 de junio de 2018.-