

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0090-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “CARVEL”

CARVEL CORPORATION, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-8836)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0319-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las ocho horas con treinta y cinco minutos del cuatro de julio del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **CARVEL CORPORATION**, sociedad existente bajo las leyes de la Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 5620 Glenrige Drive NE, Atlanta, Georgia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:23:36 horas del 11 de enero del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el nueve de setiembre del dos mil dieciséis, el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, de calidades y condición dicha, solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba el signo “**CARVEL**” como marca de fábrica, comercio y servicios, en clases 32, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Mediante resolución de las 13:45:42 horas del 12 de octubre del 2016, el Registro de la Propiedad Industrial, advirtió a la parte interesada, que en el Registro se encuentra inscrita la



marca **Carbel** en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, aduciendo que entre los signos solicitado y el inscrito “[...] existe una innegable similitud, en sus denominaciones “CARVEL-CARBEL”, que buscan productos iguales o relacionados en la clase 32. [...] En el presente caso con respecto a los productos a proteger se podrían relacionar as bebidas congeladas de frutas, batidos de frutas (smoothies) en clase 32, razón por la cual generaría que un riesgo de confusión en el consumidor. Asimismo, podrían contar con los mismos canales de distribución, puestos de venta y van destinados al mismo tipo de consumidor, también se puede dar el riesgo de asociación empresarial. [...] no es susceptible de inscripción registral la marca solicitada, dado que corresponde a un signo inadmisibles por derecho de terceros únicamente con respecto a los productos de la clase 32. [...]. Al efecto se le conceden treinta días hábiles a partir de la notificación [...].”

La parte interesada contesta el 30 de noviembre del 2016, solicitando al Registro la división de la solicitud para que se refiera únicamente a la clase 32. Además, indica que siendo que la solicitud cubre solo los productos de la clase 32, limita la lista de productos, y señala que la misma se debe continuar leyendo así: en clase 32 **bebidas congeladas de frutas, batidos de frutas.**

TERCERO. Mediante resolución de las 09:30:01 horas del 20 de diciembre del 2016, el Registro de la Propiedad Industrial admite la división marcaría, debiéndose tramitar bajo el expediente 2016-11746 las clases 35 y 43, y continuar con el curso del trámite respectivo para la clase 32 en el expediente número 2016-8836, a tenor del artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 14:23:36 horas del 11 de enero del 2017, resolvió “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, de conformidad con lo que dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. Que el veintitrés de enero del dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de la empresa **CARVEL CORPORATION**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución referida, y el Registro mediante resolución dictada a las 14:03:18 horas del 27 de enero del 2017, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución de las 14:08:28 horas del 27 de enero del 2017, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

SEXTO. Que a la substanciación 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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado de influencia para la resolución de este proceso el siguiente: Que en el Registro de



la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica

a nombre de la

empresa **FAMILIA GUTIÉRREZ Y FUENTES S.A.**, cédula de persona jurídica número **3101377620**, bajo el registro número **233662**, desde el 20 de febrero del 2014, vigente hasta el 20 de febrero del 2024, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Agua natural embotellada, cerveza, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”. (Ver folio 23 y 24 del legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la similitud entre el signo inscrito y el solicitado, y que los productos de la marca solicitada están comprendidos en la inscrita, deniega el registro pedido con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte la recurrente en su escrito de apelación alega que, **1-** El giro solicitado es diferente al de la marca inscrita, porque su representada está dedicada a la industria de la heladería, y el giro principal de la inscrita es agua embotellada. **2.-** Debe prevalecer el Principio de Especialidad, más aún a raíz de la limitación propuesta. **3.-** Existen diferentes gráficas en los signos. **4.-** Los signos pueden coexistir.


CUARTO. SOBRE EL FONDO. Previo a emitir las consideraciones de fondo es importante señalar que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N^o 65 del 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 ésta es 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 y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, es muy claro 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 esta 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 este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, 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 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 la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en los signos, lo cual impide al consumidor distinguir uno de otro.

Tomando en cuenta lo anterior, en el caso bajo examen, se desprende del análisis que entre los

signos cotejados, a saber, **CARVEL** propuesto y la marca inscrita , hay similitudes gráfica y fonética capaz de inducir a confusión a los consumidores, aunado, a que distinguen productos en la misma clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo, motivo para proceder al rechazo de la solicitud planteada, en atención a las siguientes consideraciones.

Obsérvese, que el signo que se pretende registrar es denominativo formado por una sola palabra

CARVEL, escrito en color negro, en letra especial. La marca inscrita , es mixta formada por un elemento denominativo **CARBEL**, escrita en color azul y un diseño que asemeja a una gota de agua, de color azul con verde. En virtud de esta descripción, tenemos que desde el ámbito denominativo la única diferencia de la marca que se intenta registrar es la falta de la letra **B** que tiene la registrada, lo cual no le agrega la suficiente distintividad, siendo, que el elemento dominante y único en la solicitada es **CARVEL**, el cual resulta semejante en grado de identidad al elemento denominativo-predominante de la inscrita **CARBEL**. El hecho que la inscrita contenga un diseño, ello, no elimina la confusión gráfica y fonética entre los signos en debate, esto precisamente, porque **CARVEL** y **CARBEL** se constituyen en el elemento preponderante, así como en el factor tópico, de los conjuntos marcarios.

De acuerdo a lo anterior, el hecho que los elementos predominantes de los signos en conflicto, sean muy parecidos al grado de identidad, podría inducir a los consumidores a creer que el signo

solicitado, constituye una variación de la marca registrada o que exista conexión de carácter comercial entre las empresas titulares de los signos, lo que determina que no es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

Por otra parte, dentro del contexto ideológico encontramos que ambos signos no tienen un contenido conceptual directo, por lo que no resulta factible su cotejo.

Visto lo anterior, este Tribunal considera que del examen comparativo se determina que la marca que se aspira inscribir carece de fuerza distintiva porque guarda similitud con el signo registrado, existiendo conforme al numeral 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, más semejanzas que diferencias.

Ahora bien, respecto del cotejo de productos se desprende que el signo propuesto **CARVEL** presentado por la empresa **CARVEL CORPORATION**, pretende la protección y comercialización de productos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para “**Bebidas congeladas de frutas, batidos de frutas (smoothies)**”, y el signo inscrito



bajo el registro número 233662, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, protege y distingue, “Agua natural embotellada, cerveza, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol, **bebidas a base de frutas**, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”, propiedad de la empresa **FAMILIA GUTIÉRREZ Y FUENTES, S.A.** Nótese, que los productos que pretende comercializar la empresa solicitante, se encuentran dentro de la misma gama o naturaleza que los que comercializa la empresa titular del registro inscrito en cuanto a que ambas protegen “bebidas”. Las bebidas congeladas de frutas y los batidos de frutas (smoothies), son bebidas a base de frutas, por ende, tales productos están contenidos en la ya registrada, lo que

evidentemente aumenta la probabilidad de que el consumidor relacione los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que protege la inscrita, como provenientes de un mismo origen empresarial, dada la asociación mental que podría ocasionar sus denominaciones, generándose un posible riesgo de confusión para los consumidores y comerciantes en el mercado de coexistir ambos signos en el mercado.

Sobre este aspecto debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario como el origen empresarial, de manera que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles. Lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone: “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”

En razón de lo expuesto, estima este Tribunal que el argumento de la empresa recurrente, que los signos pueden coexistir, no se acoge. Por el hecho que el término predominante de cada uno de los signos, a saber, **CARVEL (solicitado) y CARBEL diseño (inscrito)**, podría inducir a los consumidores a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada o que existe conexión de carácter comercial entre las empresas titulares de los signos. Además, en el presente caso, los productos que comercializa uno y otro signo, se relacionan entre sí. Lo que genera un riesgo de asociación empresarial que lleva al consumidor a pensar que la empresa titular del registro inscrito, actualmente ha incluido una nueva línea de productos bajo la denominación **CARVEL**.

De acuerdo a lo anterior, considera este Tribunal, que el agravio de la apelante, respecto, que el giro solicitado es diferente al de la marca inscrita, porque está dedicada a la industria de la heladería, y el giro principal de la inscrita es agua embotellada, se rechaza. Pues debe tomar en cuenta la empresa recurrente que la marca que se encuentra registrada incluye en su listado de

productos en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, bebidas a base de frutas. De manera que el hecho que la empresa solicitante del signo CARVEL en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, se dedique a la industria de la heladería, no se debe obviar, que los productos que pretende proteger a través de la marca mencionada, a saber, “bebidas congeladas de frutas, batidos de frutas (smoothies)”, no son propiamente helados, sino bebidas, las cuales están contenidas en el signo inscrito. Siendo, que la relación entre los productos comercializados por los conjuntos marcarios solicitado e inscrito, influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos, lo que podría llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo fabricante.

Con relación a la aplicación del principio de especialidad, alegada, este principio se ha considerado característico del derecho de signos distintivos ya que:

“... La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, pueden coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión ...” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 153**).

Sin embargo, para el caso que nos ocupa, coincide este Órgano con el análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto los productos que pretende proteger y distinguir la marca solicitada incluye productos de la marca inscrita, por lo que el riesgo de confusión es latente, y en ese sentido debe prevalecer el derecho del tercero inscrito. De ahí que procede proteger a la marca inscrita frente a un riesgo de que el consumidor pueda confundir el origen empresarial, lo cual no sería evitado ni con la limitación de la lista de productos como la que propone la solicitante, según consta a folio 17 vuelto del expediente principal.

Lo anterior, impide que el principio de especialidad se pueda aplicar ya que este opera únicamente cuando los productos o servicios sean diferentes y no exista la posibilidad que se puedan relacionar, lo que no sucede en este caso.

Precisamente, las reglas establecidas en el artículo 24 inciso e) citado, persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro lado, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos o parecidos a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Conforme lo indicado, es necesario resaltar, que al ser el signo solicitado capaz de generar confusión y de ser asociado entre los consumidores con respecto al inscrito, este no cumple con el requisito fundamental que exige el artículo 2 y 3 de la Ley de Marcas, cual es que el signo debe poseer capacidad distintiva, no siendo factible su registro.

Por los argumentos expuestos, se concluye que por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y riesgo de asociación entre las marcas cotejadas para los productos solicitados en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, al encontrarse inscrita la marca **CARBEL (diseño)**, en la misma clase 32, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 2 y 3, artículo 8 incisos a) y b), artículo 25, todos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento. Siendo lo procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CARVEL CORPORATION**, en contra de la resolución final dictada a las 14:23:36 horas del 11 de enero del 2017, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “**CARVEL**”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza

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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CARVEL CORPORATION**, en contra de la resolución final dictada a las 14:23:36 horas del 11 de enero del 2017, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “**CARVEL**”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33

