

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2017-0064- TRA-PI-



Oposición a Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

RAINFOREST WATER RFW S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2016-4092)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 0348-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las diez horas cinco minutos del veinte de julio de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, mayor, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad 1-953-774, apoderada especial de la empresa **RAINFOREST WATER RFW S.A**, con cédula jurídica **3-101-662666** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y cuatro minutos siete segundos del quince de noviembre de dos mil dieciséis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 02 de mayo de 2016, por el señor José Roberto Arce Miranda, soltero, vecino de Santo Domingo de Heredia, titular de la cédula de identidad número 1-891-534, en su calidad de apoderado especial de la sociedad **AQUA HEALTHY LTDA** con cédula jurídica **3-102-357987**, solicitó la



inscripción de la marca de comercio , para proteger y distinguir en clase 32 internacional : “agua embotellada, aguas minerales y gaseosas”.

SEGUNDO. Publicado el edicto de ley se opuso la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, apoderada especial de la empresa **RAINFOREST WATER RFW S.A.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas cincuenta y cuatro minutos siete segundos del quince de noviembre de dos mil dieciséis, resolvió “(...) **I) Se declara sin lugar la oposición interpuesta por **FABIOLA SÁENZ QUESADA** en su condición de **Apoderada Especial** de**



RAINFOREST WATER RFW S.A, contra la solicitud de inscripción de la marca  en clase 32 internacional, solicitada por **JOSÉ ROBERTO ARCE MIRANDA, en su condición de **Apoderado Generalísimo** de **AQUA HEALTHY LTDA** Cédula jurídica 3-102-357987 la cual se acoge. ...”**

TERCERO. Que la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, apoderada especial de la empresa **RAINFOREST WATER RFW S.A**, presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y cuatro minutos siete segundos del quince de noviembre de dos mil dieciséis, y por ese motivo conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos con tal carácter para la resolución del presente caso.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente caso el Registro de la Propiedad Industrial resolvió acoger la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado especial de la sociedad **AQUA HEALTHY LTDA** al considerar que al realizar el cotejo a nivel gráfico y analizado de manera global con los signos inscritos “**COSTA RICAN RAINFOREST WATER**” registros números 241495, 241498, 241496 no obstante que los signos comparten la palabra Costa Rican la combinación con el resto de los vocablos en este caso RAIN FOREST y COLORS hacen que los signos marquen una diferencia importante que lo convierte en el factor distintivo para el consumidor, además que los términos como siente la naturaleza o su equivalente en inglés “Feel the Nature”, nos remiten a la misma idea de RAIN FOREST o bosque lluvioso y que gráficamente son diferentes y el hecho de que compartan COSTA RICAN no es suficiente para determinar una similitud.

La apelante en su escrito de agravios señala que existen muchas similitudes entre las marcas registradas por su mandante y el signo solicitado, agrega que el diseño calcado al de su representada y el hecho de usar animales reflejan la misma idea. Indica que el signo solicitado es para proteger los mismos productos que protegen las marcas inscritas lo cual genera un riesgo inminente de confusión para el consumidor, además de las semejanzas gráficas comparten los mismos canales de distribución y consumidores meta generándose riesgo de confusión empresarial. Continúa manifestando que su representada es una empresa costarricense la cual ha tenido un auge en el mercado nacional, sobre todo respecto a bebidas dado su innovador y nuevo concepto de agua de la mejor calidad posible y que la misma ha sido empacada de una manera que el medio ambiente no se vea afectado, que debido a su impacto la cual se encuentra en los supermercados de todo el país, sino que su exportación a mercados como Estados Unidos y Europa demuestra su importancia, además de que ganó el premio Esencial Costa Rica en el año 2016. Solicita el rechazo del signo solicitado.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los

agravios expuestos por el apelante y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que 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 a esa ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002.

En el caso concreto lo que debe ser dilucidado es si la coexistencia de los signos enfrentados puede ser susceptibles de causar confusión en los terceros; y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

En la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

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

En cuanto al cotejo marcario, desde el punto de vista gráfico si observamos las marcas bajo examen:

SIGNO SOLICITADO



En clase 32 internacional para proteger: “*agua embotellada, aguas minerales y gaseosas*”.

SIGNOS INSCRITOS MARCA Oponente

	SIGNOS INSCRITOS	
 <p>Registro número 241495 para proteger en clase 32 internacional: “<i>Agua, agua mineral, agua gaseosa; todo tipo de agua embotellada</i>”.</p>	 <p>Registro número 241498 para proteger en clase 32 internacional: “<i>Agua, agua mineral, agua gaseosa; todo tipo de agua embotellada</i>”.</p>	 <p>Registro número 241496 para proteger en clase 32 internacional: “<i>Agua, agua mineral, agua gaseosa; todo tipo de agua embotellada</i>”</p>

Al enfrentar dichos signos se determina que son de tipo mixto siendo que tanto la marca solicitada como las registradas cuentan con un diseño con amplias plantas de color verde, como animales de la fauna, el fondo de color blanco y la alusión evidentemente a la naturaleza. El uso de los animales en el centro de la imagen, la vegetación en la parte superior e inferior y el nombre de Costa Rica y su bandera (aún sin hacer reserva), ocasionaría un gran perjuicio al consumidor que de ninguna manera puede diferenciarlo de una marca tan popular y de buena reputación como los son las registradas.

Considera este Tribunal que en el presente caso y en aplicación del artículo 24 del Reglamento citado, en cuanto indica en su inciso c) que debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos, sí se observa que los signos son similares, ya que existe similitud

desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico y en cuanto a este último el signo solicitado imprime en la mente del consumidor la misma idea que la de los signos registrados en este caso el agua, la cual proviene de la naturaleza de Costa Rica, lo que puede ocasionar riesgo de confusión y asociación empresarial

En cuanto al riesgo de asociación, los productos a proteger pueden ser relacionados, ya que el solicitado pretende proteger los mismos productos en clase 32 a saber: “*agua embotellada, aguas minerales y gaseosas*”, resulta claro que al estar destinados para el mismo tipo de consumidor y que los mismos se venden en los mismos puntos de venta, se puede generar riesgo de confusión y asociación empresarial, por lo que no es posible su coexistencia registral.

Analiza el Tribunal que el signo solicitado podría confundirse como una familia de marcas inscritas por el opositor, puesto que, aunque las palabras que componen la marca solicitada son diferentes a las marcas inscritas, se trata de conceptos que están centrados en la naturaleza costarricense.

Al concluirse que la marca de comercio que se pretende registrar puede generar riesgo de confusión entre los consumidores y de asociación empresarial, este Tribunal no comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al acoger la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**COSTA RICAN COLORS PREMIUN WATER FEEL THE NATURE! ;SIENTE LA NATURALEZA;**” por lo que los agravios expuestos por la apelante, deben ser acogidos, siendo lo procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, apoderada especial de la empresa **RAINFOREST WATER RFW S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y cuatro minutos siete segundos del quince de noviembre de dos mil dieciséis, la cual en este acto se revoca.

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 (Nº 8039 del 12 de

octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, apoderada especial de la empresa **RAINFOREST WATER RFW S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y cuatro minutos siete segundos del quince de noviembre de dos mil dieciséis, la cual en este acto se revoca, denegando la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Rocío Cervantes Barrantes

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora