
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0074-TRA-PI



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

PEPSICO INTERNATIONAL PTE. LTD, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-2912)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0498-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuatro minutos del veintiuno de agosto de dos mil veinte.

Recurso de apelación planteado por la licenciada María del Pilar López Quirós, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad 1-1066-0601 en su carácter de apoderada especial de **PEPSICO INTERNATIONAL PTE. LTD**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Singapur con domicilio en 99 Bukit Timah Road, Alfa Centre #05-01, Singapur 229835, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:34:26 horas del 29 de noviembre de 2019.

Redacta la jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada María del Pilar López Quirós, en su carácter de apoderada especial de **PEPSICO INTERNATIONAL PTE.**

LTD., presentó solicitud de inscripción de la marca “**NAATU**” como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir en **clase 29** internacional: “Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos e carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; bocadillos que consisten principalmente de papas, frutos secos, productos de frutos secos, semillas, frutas, vegetales o combinaciones de los mismos, que incluyen papas fritas, chips de frutas, bocadillos a base de frutas, productos para untar a base de frutas, chips de vegetales, bocadillos a base de vegetales, productos para untar a base de vegetales, chips de taro, bocadillos a base de carne de cerdo, bocadillos a base de carne de res, bocadillos a base de soja.” **Clase 30:**”Café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; bocadillos que consisten principalmente de granos, maíz, cereal o combinaciones de los mismos, incluyendo chips de maíz, chips de tortillas, chips de pita, chips de arroz, pasteles de arroz, galletas de arroz, galletas saladas, galletas, pretzels, aperitivos hinchados, palomitas de maíz, palomitas de maíz confitadas, maní confitado, salas para bocadillos, salsas, snacks y en **clase 32:** “Aguas minerales y gaseosas, agua saborizad, agua de coco y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas carbonatadas.”

Mediante escrito presentado el 3 de junio de 2019 la apoderada de **PEPSICO INTERNATIONAL PTE. LTD.**, requirió de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la división de la solicitud para que las clases 29 y 30, sean conocidas de forma independiente a la clase 32, la cual se encuentra objetada. Mediante resolución de las 10:20:41 horas del 18 de julio de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial admite la división marcaría solicitada.

En resolución dictada a 10:34:26 horas del 29 de noviembre de 2019, el **Registro de la Propiedad Industrial** denegó la marca solicitada para inscripción en clase 32 por razones extrínsecas.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la licenciada María del Pilar López Quirós, en su carácter de apoderada especial de **PEPSICO INTERNATIONAL PTE. LTD**, presentó recurso de apelación en contra de la citada resolución, indicando, que la empresa Productos Ved S.A se encuentra dedicada a la elaboración de productos alimenticios a base de frutas, que son concentrados de frutas. Indica que en el catálogo de productos de la empresa Productos Ved S.A “Natu Fruit” son, con excepción del jugo de naranja y de limón, concentrados de jugos de frutas, los cuales pueden ser consumidos una vez diluidos en agua. Manifiesta que los productos NATU GO, están relacionados con una bebida con té verde. Agrega que a finales del 2018 su representada expandió su portafolio de productos e introdujo la línea NAATU la cual tiene dos elementos particulares: sus ingredientes naturales sin sabores ni colorantes artificiales; y el propósito social, la marca NAATU busca impulsar la conservación de las tradiciones indígenas y fortalecer el trabajo de las mujeres de comunidades indígenas. Continúa manifestando que realizado el cotejo marcario se puede establecer que no existen elementos suficientes que puedan provocar confusión en los signos marcarios, por lo que concluye en la inexistencia de similitud gráfica, fonética e ideológica. Por último, señala que sobre la forma en que se comercializan los productos, es decir que se debe tomar en cuenta cómo se utiliza la marca en términos de tiempo, espacio, cantidad y continuidad, siendo que a nivel doctrinario el derecho marcario ha evolucionado dándole cabida a nuevos elementos como el marketing y packaging, haciendo énfasis en éste último, mediante el cual comunican la personalidad de la marca mediante su diseño. Solicita se acoja el recurso de apelación.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:



Bajo el registro número 189266 en clase 32 para proteger “Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugo de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebida”. **TITULAR CALIDAD VED** (folio 06 del expediente principal)



Bajo el registro número 235198 en clase 32 para proteger “Bebidas, zumos de frutas, sirope, preparaciones para hacer bebidas y otras bebidas no alcohólicas.” **TITULAR CALIDAD VED.** (folio 06 del expediente principal)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter y que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el certificado de marca de comercio **NATU FRUIT**, registro 189266, y **NATU GO** registro número 235198, visibles a folio 6 del expediente principal; ambos, propiedad de **CALIDAD VED.**

Que 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.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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.

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, protegiendo de esta forma no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 inciso a) de la Ley de cita, sino también el 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que califica las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examina sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca

igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: ...

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; ...

e) 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;

Asimismo, y dentro del mismo tema, se cita la jurisprudencia internacional, en el Proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 02 de marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que indica:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos”

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, en relación a ello ha dictaminado que “... el ***cotejo marcario*** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles ... Con el ***cotejo gráfico*** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con

el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras...” así tenemos que: la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; ...” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos. Esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Bajo ese contexto, la marca propuesta y la marca inscrita del caso en análisis corresponde a las siguientes:

SIGNO SOLICITADO



Clase 32: “Aguas minerales y gaseosas, agua saborizada, agua de coco y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas carbonatadas.”

MARCAS INSCRITAS



Clase 32 “Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugo de frutas: jarabes y otras preparaciones para hacer bebida”.



Clase 32 para proteger “Bebidas, zumos de frutas, sirope, preparaciones para hacer bebidas y otras bebidas no alcohólicas.”

En un análisis de conjunto se denota que a nivel gráfico tanto el solicitado como los inscritos comparten la palabra **NATU**. Este elemento viene a ser el dominante tanto en el signo solicitado como en los inscritos, lo cual puede causar riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor. En relación con el cotejo fonético la única diferencia que se visualiza es que las marcas inscritas contienen las palabras **FRUIT** y **GO**, sin embargo, la pronunciación de la palabra **NATU** es la misma. Esa coincidencia fonética no permite que el consumidor pueda diferenciarlas al escucharlas, lo que igualmente provocaría confusión al momento de su consumo. Desde el punto de vista ideológico los signos no presentan similitud, ya que están conformadas por un término que no tiene significado concreto y se consideran de fantasía.

Ahora bien, si los signos son en su denominación o grafía iguales o similares, esta Autoridad debe necesariamente ir a un segundo escenario y es precisamente el verificar, si los productos son iguales o similares o tan diferentes que se pueda aplicar el principio de especialidad. Bajo este contexto y haciendo el cotejo de los productos pretendidos con los de los signos publicitados, se concluye que el signo propuesto debe rechazarse, ya que, como se puede observar, los productos que se pretenden proteger son iguales y se encuentran relacionados con los de las marcas inscritas en clase 32, y ello podría traer como consecuencia, que el consumidor incurra en riesgo de confusión y asociación empresarial.

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con los signos inscritos; ya que existe probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor, al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado, con los productos que identifican los inscritos, de ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

En cuanto a los agravios se debe indicar que no lleva razón la apelante. Tal y como quedó demostrado, existe similitud gráfica y fonética entre el signo solicitado y los inscritos para la clase 32 internacional y además, los productos que se pretenden proteger con la pedida son de la misma naturaleza (bebidas), que los de las marcas registradas, compartiendo canales de distribución, puntos de venta y por ende consumidores. Asimismo, pese a que el signo solicitado está acompañado de un diseño, este no logra representar una diferencia sustancial que le otorgue distintividad y permita su protección frente a los signos inscritos. En relación a lo dicho por el apelante, respecto a que el propósito social de la marca NAATU es buscar impulsar la conservación de las tradiciones indígenas y fortalecer el trabajo de las mujeres de comunidades indígenas y, que a nivel doctrinario el derecho marcario ha evolucionado dándole cabida a nuevos elementos como el marketing y packaging, haciendo énfasis en éste último, mediante el cual comunican la personalidad de la marca mediante su diseño; son hechos considerables pero exógenos para el calificador, ya que éste se debe centrar en examinar dentro de su marco de calificación las formalidades intrínsecas o extrínsecas de lo pedido. Si el signo supera ese marco de calificación, esos elementos expuestos por el apelante vienen a proporcionarle al signo mayor fuerza marcaria dentro del tráfico mercantil.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial, la marca propuesta resulta inadmisibile y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:34:26 horas del 29 de noviembre de 2019.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, en su carácter de apoderada especial de **PEPSICO INTERNATIONAL PTE. LTD** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:34:26 horas del 29 de noviembre de 2019, la que en este acto **SE CONFIRMA**, para que se deniegue el registro de la marca “**NAATU**” solicitada. 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 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36