

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0383-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “GO (DISEÑO)”

PREMIUM BRANDS PRODUCTS SRL., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 1565-2017)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO 0660-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con quince minutos del treinta de noviembre de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, divorciada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la empresa **PREMIUM BRANDS PRODUCTS SRL.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:48:37 horas del 16 de mayo de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de febrero de 2017, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, de calidades y en su condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“GO (DISEÑO)”**, en **clase 32** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Agua embotellada, agua con gas, agua mineral, agua aromatizada, agua de manantial, agua enriquecida”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada a las 08:30:22 horas del 1° de marzo de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen inscritas la marca de comercio **“REVIVE GO”**, y la marca de fábrica y comercio **“2GO”**, bajo los

registros números **182677** y **218121**, respectivamente, ambas en la **clase 32** internacional, para proteger y distinguir en relación a la marca solicitada productos relacionados, propiedad de las empresas **ALIMENTOS MARAVILLA S.A.**, y **FAST DRINKS 2005 S.L.**, por su orden. Además el Registro le objetó que se encuentra en trámite de inscripción la marca **“VOLT GO”**, en **clase 32** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir productos igualmente relacionados, propiedad de la empresa **AJECEN DEL SUR S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 10:48:37 horas del 16 de mayo de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO** Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE: Rechazar la marca solicitada para inscripción [...]**”

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, en escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de mayo de 2017, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición antes dicha, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

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

Redacta la juez Cervantes Barrantes, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. Que en el Registro de Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de comercio “**REVIVE GO**”, bajo el registro número **182677**, en **clase 32** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 21 de noviembre de 2008, y vigente hasta el 21 de noviembre de 2018, para proteger y distinguir: “*aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*”, propiedad de la empresa **Alimentos Maravilla S.A.** (ver folio 7 del expediente principal y 10 del legajo de apelación)
2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**2GO**”, bajo el registro número **218121**, en **clase 32** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 27 de abril de 2012, y vigente hasta el 27 de abril de 2022, para proteger y distinguir: “*cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas*”, propiedad de la empresa **FAST DRINKS 2005, S.L.** (ver folio 9 del expediente principal 12 del legajo de apelación)
3. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**VOLT GO**”, bajo el registro número **260707**, en **clase 32** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 23 de marzo de 2017, y vigente hasta el 23 de marzo de 2027, para proteger y distinguir: “*bebidas carbonatadas, cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas*”, propiedad de la empresa **AJECEN DEL SUR S.A.** (ver folio 11 del legajo de apelación)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y ALEGATOS DE LA APELANTE. El criterio dado por el órgano a quo en la resolución recurrida se centra en el siguiente análisis:

1. Que con fundamento en los artículos 2 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos se determina que las empresas **ALIMENTOS MARAVILLA S.A., FAST DRINKS 2005 S.L.** y **ACEJEN DEL SUR S.A.**, poseen prelación y un mejor derecho con la inscripción de sus marcas para los mismos productos de la marca propuesta.
2. Cita el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas para calificar semejanza y a tenor de este y la Ley de Marcas citada, realiza el cotejo marcario y expresa que los signos deben compararse en una visión de conjunto, sintética y sin descomposiciones.
3. Que en el signo solicitado de tipo mixto, el término preponderante es “GO”, ya que es el elemento denominativo que retiene con mayor fuerza el consumidor, elemento contenido en las marcas registradas. Agrega que, desde el punto de vista gráfico, los signos en colisión comparten dentro de su denominación el término “GO”, la marca solicitada se encuentra incluida dentro de las marcas registradas, este aspecto es de suma relevancia porque al adquirir los productos el consumidor no retiene los detalles de los signos, lo que lo hace recordar las marcas es la impresión general. Señala que los signos comparten el término “GO” desde el punto de vista gráfico. Desde el punto fonético igual y desde el punto de vista ideológico hay una semejanza parcial.
4. Que puede existir la posibilidad de confusión ya que, el consumidor tiene la imagen imperfecta del signo, el diseño no es un elemento preponderante para diferenciarla de las marcas registradas.
5. Que las marcas en cotejo protegen los mismos productos, que en este caso es agua en distintas presentaciones. Además de la similitud gráfica, fonética e ideológica se determina que los productos que las marcas protegen son los mismos y relacionados.
6. Que se pudo comprobar que los productos de las marcas contrapuestas son iguales y que el riesgo de confusión directa e indirecta es inminente si las marcas coexistieran en el mercado, puesto que los signos comparten más similitudes que diferencias.

Por su parte, el apelante alegó en su escrito de apelación, como agravios los siguientes: **1.-**Que en relación al principio de unicidad, la inscripción de un signo debe analizarse en forma conjunta y esta es la manera en que la percibe el consumidor medio. Cita el literal a) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de

Marcas y Otros signos distintivos, y señala en razón de ello, que la marca pretendida contiene elementos que al analizarlos conjuntamente hacen que sea distintiva con respecto a otras. Agrega que el Registro está obviando que el signo está compuesto por una vista de botella, que incluye el término “GO”, además de un diseño colorido y distintivo, lo que atenta contra todos los principios marcarios contenidos en la Ley de Marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas). 2.-Refiere a la naturaleza mixta de la marca y a que en estas hay que enfocarse en su dimensión más característica, la que con mayor fuerza o profundidad penetra en la mente del consumidor. Señala que el aspecto visual es de suma relevancia. 3.- Que desde el ámbito gráfico las marcas son totalmente diferentes. Señala que la marca solicitada es mixta (ver folio 20 del legajo de apelación), en tanto que la marca “2GO” es de fantasía, y las otras están compuestas aparte del término “GO” de otros elementos denominativos, esto aumenta la brecha de disimilitudes. Al respecto, manifiesta que los términos “REVIVE”, “VOLT”, y “2GO” tienen suficiente distintividad desde el punto de vista gráfico respecto de los numerosos elementos de la marca pretendida. 4.- Que los signos son fonéticamente diferentes, ideológicamente carecen de significado alguno, señala que la doctrina ha manifestado la posibilidad de coexistencia de signos en conflicto cuando se comprueba que no existe confundibilidad. 5.- Que carece de fundamento que pueda causarse confusión o riesgo de asociación empresarial, partiendo de las diferencias gráficas y fonéticas entre ambos signos, unido a la forma en que los productos son comercializados. 6.- Que además de las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, también debe tomarse en cuenta como se utiliza la marca en términos de tiempo, espacio, cantidad y continuidad para ver como esto va a impactar a los consumidores promedios.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Para determinar la registrabilidad de los signos es preciso primero cotejarlos con los inscritos. Debe subrayarse que los signos enfrentados, el solicitado “GO (DISEÑO)” y los inscritos “REVIVE GO”, “2GO”, y “VOLT GO”, puede calificarse como un signo mixto el solicitado, por estar conformado por una parte denominativa y una parte figurativa y, signos puramente denominativos los inscritos. En razón de lo anterior, debe determinarse cuál es el elemento preponderante en cada una de ellas. Sobre el particular, el tratadista Carlos Fernández indica: “[...] Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la

correspondiente marca va a suscitar en la mente del público [...]” (**Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).**

Realizada la confrontación de la marca solicitada “**GO (DISEÑO)**” y las inscritas “**REVIVE GO**”, “**2GO**”, y “**VOLT GO**”, se observa que el término “**GO**” se constituye en el elemento preponderante del signo solicitado, así como en el factor tópico, por encontrarse en una primera posición, lo que le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se dirige directamente su atención, de ahí que los signos enfrentados resultan muy similares ya que, al encontrarse la marca solicitada inserta dentro de las marcas debidamente inscritas, el público consumidor puede creer que se trata de variaciones de las inscritas principalmente porque protegen y distinguen los mismos productos o productos relacionados.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo pretendido “**GO (DISEÑO)**”, con las marcas inscritas “**REVIVE GO**”, “**2GO**”, y “**VOLT GO**”, se advierte entre ellos similitud gráfica, fonética e ideológica, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial, capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con las marcas inscritas. Ahora bien, el elemento preponderante de las marcas enfrentadas es el término denominativo “**GO**”, lo que configura una similitud visual. La coexistencia de tales términos conlleva también a una similitud fonética, en cuanto a su pronunciación y por ende en su audición.

En consecuencia, se concluye que los signos en cotejo son similares, asociables y confundibles entre sí.

Considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo. En cuanto a los agravios cuatro y cinco, cuando la recurrente señala que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión ni asociación entre el público consumidor y que los servicios que protegen son distinguibles, no resultan de recibo, ya que, a criterio de este Tribunal, se

encuentran relacionados con los de la marca inscrita. Precisamente, el literal e), del artículo 24, dispone: “[...] 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: [...] 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; [...]”. Las reglas establecidas en esta norma, persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, 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 bienes o servicios idénticos o similares 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 de repetida cita.

En el mismo sentido, el artículo 8º de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los literales a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, esto es, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y, por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

En el mismo sentido, no es registrable un signo cuando es semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguen están también relacionados, son similitudes, lo cual, en el caso en examen, se advierte entre los productos de la marca solicitada y los productos de las marcas inscritas, por lo que existe el riesgo de asociación empresarial y confusión indirecta al no poderse determinar el origen empresarial de tales productos, contrario a lo que alega el apelante en el agravio quinto.

En lo que respecta a la aplicación del principio de especialidad, en este caso se ha de indicar, que los productos que se pretenden proteger y distinguir para el distintivo solicitado y los productos que ampara el signo inscrito, son los mismos y otros están directa y estrechamente relacionados, tal y como se explicó supra y de seguido, tal y como lo estableció el órgano a quo, por lo que no es posible su coexistencia.

En cuanto al principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su “Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”, página 293, ha señalado:

“[...] El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas [...].”

Al respecto, el artículo 89 de la Ley de Marcas establece en sus párrafos 3º y 4º lo siguiente:

“[...] Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.
Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo. [...].”

De acuerdo con la cita transcrita, tenemos, que por la aplicación del Principio de Especialidad se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que sea para clases distintas, de productos o servicios, o para un giro comercial distinto; o para la misma clase, pero para productos, servicios o giros comerciales que no se relacionen o no se presten a crear

confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto. Este Tribunal considera que los productos solicitados, en la clase 32 de la nomenclatura internacional: “agua embotellada, agua con gas, agua mineral, agua aromatizada, agua de manantial, agua enriquecida”; entran en competencia con la protección que fue solicitada para los signos inscritos “REVIVE GO” : “aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”; “2GO: “cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas”; y “VOLT GO”: “bebidas carbonatadas, cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”, por lo que tal paralelismo es suficiente desde el punto de vista del principio de especialidad para poder prohibir el otorgamiento de protección al signo solicitado, dado que los productos que esta pretenden proteger y distinguir se encuentran englobados dentro de los productos de los signos inscritos: “aguas”. A criterio de este Tribunal, existe riesgo de confusión y riesgo de asociación en este caso para el público consumidor. Lo anterior impide que se aplique el principio de especialidad, ya que este puede ser aplicado únicamente cuando los productos o servicios son diferentes y no exista la posibilidad de que se puedan relacionar, lo que no sucede en este caso.

También, la recurrente alegó como agravios que el conjunto marcario y la botella ofrecen alguna distintividad a la marca propuesta, lo cual se rechaza. La marca carece de distintividad y la introducción de un diseño de botella (visual) no le ofrece esa distintividad frente a las ya inscritas, que son sumamente similares, siendo el término “GO” el predominante en la marca propuesta. En el mismo sentido se analiza los agravios segundo, tercero y cuarto, porque la denominación “GO” es la predominante, esto no la distingue de las otras marcas inscritas, por el contrario, puede parecer que la pretendida y las inscritas tienen un mismo origen empresarial y con ello se ocasiona riesgo de confusión y riesgo de asociación al público consumidor. Con respecto al agravio tercero, al encontrarse la marca solicitada inserta dentro de las marcas debidamente inscritas, el público consumidor puede creer que se trata de variaciones de la misma, esto principalmente porque protegen y distinguen los mismos productos u otros relacionados, razón por la cual los términos

“REVIVE”, “2” y “VOLT”, en las marcas inscritas de ninguna manera facilitan o permiten la inscripción de la marca solicitada. Contrario a lo que se indica la recurrente en los agravios cuarto y quinto, el riesgo de confusión y el riesgo de asociación es altísimo, pues los productos a proteger y distinguir son los mismos y otros están relacionados o son similares. La resolución del Registro se encuentra debidamente fundamentada, de acuerdo a la normativa vigente, debe protegerse al titular de los signos inscritos y a los consumidores.

En cuanto al agravio sexto sobre los aspectos de tiempo, espacio y cantidad de los productos, por ser tan similares las marcas enfrentadas y proteger productos iguales y relacionados no disminuyen el alto riesgo de confusión y asociación que se pueda dar en los consumidores. En síntesis, se considera que los elementos figurativos de la marca propuesta, no le otorgan suficiente distintividad, por el contrario, puede generar riesgo de confusión y de asociación empresarial en los consumidores. La botella y los elementos figurativos no le dan la distintividad necesaria, ya que los productos de las marcas inscritas también son envasados en botellas.

Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, a la luz de la normativa aplicable, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, literal g), del artículo 7 ibidem, y los literales c) y e) del artículo 24 de su Reglamento, por cuanto estas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando se afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso en análisis.

Por consiguiente, con base en todo lo expuesto y por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados, por encontrarse inscritas las marcas de comercio “REVIVE GO”, “2GO”, y “VOLT GO”, de permitirse la inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada “GO”, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8, literales a) y b) y, 7, literal g) de la Ley de Marcas, resulta procedente el rechazar los agravios formulados por la recurrente y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PREMIUM BRANDS**

PRODUCTS SRL., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:48:37 horas del 16 de mayo de 2017, la cual, en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 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 licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PREMIUM BRANDS PRODUCTS SRL.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:48:37 horas del 16 de mayo de 2017, la cual en este acto se confirma, denegándose 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

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33