



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0655-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica “NISSI SPIRIT (diseño)”

**AQUA NISSI SPRING VOLCANIC WATER, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, Apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-5126)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 128-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las once horas con veinte minutos del dos de febrero del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Ana Victoria Ledezma Matarrita**, mayor, soltera, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil doscientos noventa y seis-cero ciento cincuenta y nueve, con carné de agremiada número diecinueve mil setecientos veintinueve, en su condición de apoderada especial de la empresa **AQUA NISSI SPRING VOLCANIC WATER, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, con domicilio social en San José, Montes de Oca Mercedes, del Banco Bac San José de la Rotanda de la Bandera, 75 oeste, en Ofiplaza del Este, Edificio C, Bufete Guardia, Montes & Asociados, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintidós minutos, veintinueve segundos del once de agosto del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de junio del dos mil catorce, la licenciada **Ana Victoria Ledezma Matarrita**, en



representación de la empresa **AQUA NISSI SPRING VOLCANIC WATER, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, solicita la inscripción del signo “**NISSI SPIRIT (diseño)**” como marca de fábrica para proteger y distinguir “agua embotellada”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Mediante resolución final de las quince horas, veintidós minutos, veintinueve segundos del once de agosto del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por razones extrínsecas.

TERCERO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial la licenciada Ana Victoria Ledezma Materrita, en representación de las empresa **AQUA MISSI SPRING VOLCANIC WATER SOCIEDAD ANÓNIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, interpuso recurso de revocatoria y de apelación en contra de la resolución referida anteriormente, siendo que el Registro indicado, mediante resolución dictada a las catorce horas, veintitrés minutos, diecisiete segundos del veintisiete de agosto del dos mil catorce, declara sin lugar el recuso de revocatoria, y mediante resolución del mismo día, hora, mes y año, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.

CUARTO. 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:



1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **STOKELY-VAN CAMP, INC**, desde el 30 de octubre del 2009, y vigente hasta el 4 de octubre del 2019, la marca de fábrica “**G2 SPIRIT**”, bajo el registro número **195846**, la cual protege y distingue: “bebidas no alcohólicas, bebidas no carbonatadas con sabor a fruta”, en clase 32 Internacional. (Ver folios 113 y 114).

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando la marca de fábrica “**NISSI SPIRIT (diseño)**”, para la protección de: “agua embotellada”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, como único producto que se solicita. Existe en la publicidad registral según consta a folios 71 a 72, la marca de fábrica “**G2 SPIRIT (diseño)**” bajo el registro número **195846**, que protege y distingue “bebidas no alcohólicas, bebidas no carbonatadas con sabor a fruta”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, porque presenta similitud gráfica, fonética e ideológico, así como similitud en cuanto a los productos que protege con la marca inscrita “**G2 SPIRIT**”, propiedad de la empresa **STOKELY-VAN CAMP, INC**.

La representación de la empresa recurrente en su escrito de apelación indica, que el elemento principal en la marca solicitada es el vocablo “NISSI”. Que la diferencia entre el signo pretendido “NISSI SPIRIT” en relación con la marca inscrita que es “G2 SPIRIT”, consiste en que la pedida tiene cinco letras más, de allí se parte una primera diferenciación a favor de la propuesta pretendida. Además, considera esa representación que en la inscrita el vocablo “G2” es el elemento principal y al ser el que sobresale en el signo registrado, elimina cualquier viso de similitud gráfica. Que en cuanto a la similitud fonética igualmente “NISSI SPIRIT” marca la diferencia con la inscrita, y pone el ejemplo de Coca Cola, de Pepsi Cola, que ambas llevan



la palabra “Cola”, pero que la diferencia radica en que una es “Coca” y la otra es “Pepsi”. Ideológicamente, el solicitante presenta imágenes sobre envases de la marca inscrita donde resalta el término “G2”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, debemos tener presente que 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, sea éstos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por la simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. 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.

En este sentido, cuando una marca ingresa a la corriente registral compete al operador de derecho, en este caso el Registrador, a realizar el cotejo marcario y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten ambos distintivos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro), y tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias entre éstos, según lo prescribe el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas, que corresponde a una de las normas que el ordenamiento jurídico marcario establece, para que el Registrador realice el análisis de lo rogado de forma objetiva.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indicados en la resolución recurrida como fundamento para denegar el signo solicitado, son muy claros al establecer la inadmisibilidad de una marca, cuando ésta



sea susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión? Conforme a los incisos del artículo 8 antes citado, es al **público consumidor**, pues es a éste a quien le corresponde en virtud del papel que desempeña en el mercado, distinguir el origen empresarial de los productos o servicios que recibe de las distintas empresas comerciales.

Por lo anterior, y en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que el signo tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar desde la óptica de las formalidades intrínsecas y extrínsecas el signo propuesto, a efecto de que no incurra en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas citada.

De lo señalado anteriormente, y tomando en consideración los agravios de la empresa solicitante, y lo indicado por el Registro de la Propiedad Industrial, se observa, que el Registro le opuso de oficio a la marca solicitada “**NISSI SPIRIT**”, el signo inscrito “**G2 SPIRIT**”, siendo, que este Tribunal a diferencia de lo que opina la empresa **AQUA NISSI VOLCANIC WATER S.R.L.** en sus alegatos, considera que dentro del distintivo marcario registrado está el término “**SPIRIT**” que es uno de los elementos que conforman el signo propuesto, y que al estar en la misma clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, que son “bebidas no alcohólicas”, es la parte que podría confundir y hacer pensar al consumidor que la marca “**NISSI SPIRIT (diseño)**” es una extensión de “**G2 SPIRIT**”, y en este sentido habría confusión, que es lo que trata de evitar la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que resulta aplicable además del artículo 8 incisos a) y b) citados, el artículo 24 inciso c) de su Reglamento, dando énfasis a las semejanzas sobre las diferencias, dado que el elemento que predomina en la marca que se aspira registrar está contenida en la inscrita, de manera que el argumento de la apelante en cuanto a que la marca solicitada no tiene similitud con la inscrita, no podemos darle cabida.



De lo anteriormente señalado, merece tener presente que la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión en el consumidor del signo dentro de un tráfico jurídico de bienes, por lo que no debe registrarse el signo que pueda generar algún riesgo de confusión o asociación en ese público consumidor. Permitirse la coexistencia de ambos signos, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo expuesto resulta procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Ana Victoria Ledezma Matarrita**, en su condición de apoderada especial de la empresa **AQUA NISSI SPRING VOLCANIC WATER, SOCIEDAD ANÓNIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintidós minutos, veintinueve segundos del once de agosto del dos mil catorce, la que en este acto se confirma, y se procede a denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**NISSI SPIRIT (diseño)**” 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 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 la licenciada **Ana Victoria Ledezma Matarrita**, en su condición de apoderada especial de la empresa **AQUA NISSI SPRING VOLCANIC WATER, SOCIEDAD ANÓNIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintidós minutos, veintinueve segundos del once de agosto del dos mil catorce, la que en este



acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**NISSI SPIRIT (diseño)**” 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO
TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR.00.41.33**