



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0648-TRA-PI**

**Solicitud de Nulidad de la Marca AQUA POWER**

**IMPORLANCA S.A, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 2011390/2011-1521**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 419-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** Goicoechea, a las catorce horas veinte minutos del veintidós de abril de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por la señora **Eida Cascante Vásquez**, mayor casada, Mercadóloga, portadora de la cédula de identidad uno seiscientos treinta y ocho novecientos sesenta, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad **IMPORLANCA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas tres minutos treinta y un segundos del veinticinco de mayo de dos mil doce.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el ocho de diciembre de dos mil once, la señora **Eida Cascante Vásquez**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad **IMPORLANCA S.A**, formuló la solicitud de nulidad contra el registro del distintivo

**AQUA POWER**

Registro 211390 inscrita el 5 de agosto de 2011, la cual protege “calentadores de agua eléctricos sin tanque”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas tres minutos treinta y un segundos del veinticinco de mayo de dos mil doce,

resolvió “(...) *SE DECLARA SIN LUGAR LA SOLICITUD DE NULIDAD REALIZADA POR EIDA CASCANTE VASQUEZ, en calidad de Apoderado Generalísimo de IMPORLANCA*



*SOCIEDAD ANÓNIMA, contra el registro del signo distintivo AQUA POWER, Registro No.211390, el cual protege y distingue “Calentadores de agua eléctricos sin tanque, en clase 11 internacional, propiedad de IMPORTACIONES CAMPOS RUDIN SOCIEDAD ANÓNIMA. Así mismo se rechaza la solicitud de aplicación de las medidas cautelares pedidas por existir una imposibilidad legal para su aplicación”.*

**TERCERO.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el siete de junio de dos mil doce, la señora **Eida Cascante Vásquez**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad **IMPORLANCA S.A** de calidades dichas al inicio, apeló la resolución final antes indicada.

**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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Como hechos probados se enlistan los siguientes:

1. Inscripción de la Marca **AQUA POWER** Registro 211390 inscrita el 5 de agosto de 2011, la cual protege en clase 11 internacional “calentadores de agua eléctricos sin tanque”. Titular **IMPORTACIONES CAMPOS RUDIN SOCIEDAD ANÓNIMA** (Ver folios 86 a 87 del expediente)

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter y de relevancia para la resolución de este proceso.




**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.**

El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida venida en alzada, declaró Sin lugar

la solicitud de Nulidad del signo distintivo **AQUA POWER**, Registro 211390, la cual protege en clase 11 internacional “calentadores de agua eléctricos sin tanque, por considerar que

realizado el cotejo gráfico donde se determina que **AQUA POWER** como signo que se

pretende anular y  que es el signo inscrito con anterioridad son palabras diferentes, ya que se bien es cierto comparten el término **AQUA** únicamente, no existe total coincidencia en la parte denominativa, asimismo en cuanto al cotejo fonético la pronunciación de ambas marcas no resulta idéntica o al menos confundible, por lo cual el consumidor medio no podría percibir que está en presencia de una misma marca y llega a confundirse entre éstas, es decir se elimina la posibilidad de una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras es totalmente diferente.

Por su parte la apoderada de la Empresa **IMPORLANCA S.A.**, y apelante en su memorial presentado el día siete de junio de dos mil doce, indica que ambas marcas utilizan el radical “aqua” lo cual evidencia que ambas tienen el mismo vocablo al inicio que es “AQUA”, y que en el idioma español significa “AGUA”, y que los denominativos “comfort” y “power” no juegan ningún papel para excluir la semejanza, agrega que si existe similitud fonética, argumenta que no puede existir distintividad del signo, cuando están registrados para proteger y distinguir bienes de la misma naturaleza o sea bienes similares y van dirigidos al mismo tipo de consumidor o mercado meta.

**CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.** La parte promovente solicita la nulidad de la

marca **AQUA POWER** Registro 211390 en clase 11 internacional, inscrita en Costa Rica desde el 5 de agosto de 2011, con el argumento que su inscripción se realizó en contraposición del



artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que establece: “**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

“a) Si el uso del signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios y otros relacionados con éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.(...)”



Agrega que su representada tiene inscrita la marca

en clase 11, Registro

número 193138, sea en una fecha anterior a la del signo



cuyo titular es

**IMPORTACIONES CAMPOS RUDIN SOCIEDAD ANÓNIMA** y que existe una evidente identidad gráfica, fonética e ideológica con la marca de su representada, lo cual puede llevar a un riesgo de asociación entre los consumidores, ya que se trata de productos que comparten los mismos canales de distribución.

Considera este Tribunal que en el presente caso no lleva razón la apoderada especial de la sociedad **IMPORLANCA S.A.**, ya que del cotejo del signo cuya nulidad se solicita



a nombre de **IMPORTACIONES CAMPOS RUDIN SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual protege en clase 11 internacional “calentadores de agua eléctricos sin tanque”, por considerar que realizado el cotejo gráfico, con la marca inscrita a nombre de la promovente



la cual protege en clase 11 internacional “calentadores eléctricos, calentadores a gas, calentadores solares y duchas para baño” resultan diferenciables por sus elementos distintivos, sea los términos “confort” en un caso y “power” en el otro. Nótese que en cuanto al cotejo fonético, la pronunciación de ambas no resulta idéntica o confundible, en razón de lo anterior el consumidor medio no podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre éstas, es decir se elimina la posibilidad de confusión auditiva por cuanto la pronunciación de las palabras es totalmente diferente. Ahora bien analizando los productos que protegen los registros 211390 y el 193138 se determina que si bien existe relación e identidad de los productos que protegen lo cierto es que al no existir una semejanza marcada de los signos, no es posible que exista confusión entre los consumidores. Del cotejo realizado se tiene que las marcas en conflicto pueden coexistir pacíficamente, ya que entre ellas existe suficiente distintividad.

De conformidad con el Diccionario Merriam Webster el término AQUA es definido como:

1 *plural aquae* \`ä-,kwī also `a-(,)kwē\ : [WATER](#); *especially* : [WATER](#) 5a(2). De esta forma, el término aqua se traduce del Inglés al Español como agua. Se trata de una expresión proveniente del latín, la cual también se utiliza en español como prefijo o radical para referirse a lo acuático.

Se trata así de un término genérico o de uso común en Inglés y aún en Español (en la forma de radical genérico) para referirse al agua. En el caso en cuestión estamos ante signos distintivos que protegen calentadores precisamente para agua. Su uso en una marca de calentadores de agua no tiene otro valor que describir el tipo de calentador al que se refiere, es decir impregna en el consumidor la idea de que se trata de un calentador cuya característica es de ser diseñado para agua. Debido a lo anterior, este término no aporta nada la distintibilidad de la marca y se utiliza como término genérico, que en este caso puede ser utilizado para marcas compuestas o mixtas como las que se pretenden proteger, pero bajo las condiciones indicadas por el Artículo 28 de la ley de marcas.



El artículo 28 citado indica:

“Artículo 28º- Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.”

De esta forma, las marcas en cotejo están compuestas por dos elementos, Aqua mas otro que se refiere a un adjetivo, sea Power en un caso y Confort en el otro. El elemento Aqua por ser de uso común no es protegible, el mismo es además un radical genérico ya que el mismo genera en Español palabras como acuático, aquarela, etc.; por lo que el cotejo debe de centrarse, no en el elemento Aqua, sino en los otros que componen la marca. De esta forma debe aplicarse el inciso b) del Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, que indica de que en caso de que las marcas contengan radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos.

Además se presentan otras distinciones entre las marcas cotejadas. Gráficamente se hacen distinciones, por el tipo de letra, al poner “aqua y power” juntos de forma que el consumidor verá el signo distintivo no como “Aqua” sola, sino ambos en su conjunto, de forma que el cotejo se hace entre CONFORT y POWER que son evocativos.

Visto lo anterior, se determina que ambas marcas, siendo evocativas, sí presentan entre ellas, un nivel suficiente de distintividad entre ellas, ya que el elemento que acompaña el término Aqua en cada una de ellas permite esta diferenciación. De esta forma, los términos Confort y Power permiten una distinción en el plano tanto ideológico, como en el plano gráfico y fonético. Debido a lo anterior, no procede la nulidad solicitada pretendida con fundamento en el artículo 8 de la Ley de Marcas

Con base a lo expuesto se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la señora **Eida Cascante Vásquez**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad



**IMPORLANCA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas tres minutos treinta y un segundos del veinticinco de mayo de dos mil doce, la cual se confirma.

**QUINTO. 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 2º 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**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la señora **Eida Cascante Vásquez**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad **IMPORLANCA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas tres minutos treinta y un segundos del veinticinco de mayo de dos mil doce, la cual se confirma **denegando la solicitud de nulidad del signo AQUA POWER (DISEÑO) registro # 211390**. 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**.

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Roberto Arguedas Pérez*



**Descriptor**

**Marca registrada o usada por tercero**  
**TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros**  
**TNR: 00.41.36**

**Marca notoriamente conocida**  
**TG: Marcas inadmisibles**  
**TNR: 00.41.33**