



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0882-TRA-PI



Solicitud de inscripción de marca de servicios

**FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CORDILLERA VOLCÁNICA
CENTRAL, Apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2015-5829)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 462-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las nueve horas con quince minutos del treinta de junio del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Eduardo Calderón Odio**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-cero ochocientos setenta y tres-cero setecientos veinticinco, en su condición de apoderado especial de la **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CORDILLERA VOLCÁNICA CENTRAL**, con cédula jurídica número tres-cero cero seis-cero noventa y nueve mil ochocientos ochenta y seis, constituida y existente de acuerdo con las leyes de Costa Rica, con domicilio en Heredia-Sarapiquí Puerto Viejo contiguo al templo católico, en contra de la resolución final dictada a las 11:16:49 horas del 22 de setiembre del 2015.

.



RESULTANDO

PRIMERO. Que el diecinueve de junio del dos mil, el licenciado Eduardo Calderón Odio, de calidades y condición dicha al inicio, solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba el signo:



como marca de servicios para proteger y distinguir “servicios de educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales”, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las 11:16:49 horas del 22 de setiembre del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**”.

TERCERO. Que el siete de octubre del dos mil quince, el licenciado Eduardo Calderón Odio, en representación de la **FUINDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CORDILLERA VOLCÁNICA CENTRAL**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución referida, siendo, que el Registro mediante resolución de las 13:47:22 horas del 16 de octubre del 2015, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución de las 13:47:27 horas del 16 de octubre del 2015, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

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 el juez Vargas Jiménez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso el siguiente:

1.- Se presenta solicitud de inscripción marca de servicios **AGUA TICA** para proteger en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, servicios de educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales. (Ver folio 2)

SEGUNDO. Existe inscrita la marca de servicios **AQUATICA** para proteger en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, servicios de educación y recreación y servicios de parques de entretenimiento, propiedad de la empresa **BUSCH ENTERTAINMENT CORPORATION**. (Ver folio 41).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se está solicitando



la inscripción de la marca de servicios para proteger y distinguir “servicios de educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales” en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. Existe en la publicidad registral según consta de la certificación visible a folio 41 del expediente, la marca de servicios



AQUATICA inscrita bajo el registro número **172617** desde el 18 de enero del 2008, vigente hasta el 18 de enero del 2018, a nombre de la empresa **BUSCH ENTERTAINMENT CORPORATION**, la cual protege y distingue: “servicios de educación y recreación y servicios de parques de entretenimiento”, en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza. El registro de la Propiedad Industrial fundamentándose en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos rechaza la solicitud de inscripción de la marca solicitada en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros.

La representación de la empresa recurrente dentro de sus agravios argumenta que: **1)** El signo requerido es perfectamente distinguible del signo inscrito. (reglas para calificar la semejanza). **2)** Análisis del signo requerido (conceptualización del servicio ofrecido por Fundecor). **3)** La evocación de ideas en las marcas. **4)** Prueba aportada.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. En el caso, que nos ocupa se presenta para su registro el



signo para ello, lo que interesa es que el distintivo marcario cumpla con las formalidades y pueda ser objeto de inscripción. Para ello, el Registrador de conformidad con lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Distintivos procede a calificar el documento conforme a las reglas contenidas en sus artículos 7 y 8, que fijan los parámetros intrínsecos y extrínsecos que han de cumplir los signos sometidos a la Administración para erigirse en marcas registradas.

Desde el punto de vista intrínseco, el Registrador está encargado de examinar la solicitud de inscripción del signo propuesto, valora si éste cumple la función de marca, es decir, si posee la capacidad per se de distinguir productos y servicios de una persona de los de otra. En caso de carecer de ese requisito impide el registro de la misma. En lo que respecta a aspectos meramente



extrínsecos, el Registrador está en la obligación de examinar de acuerdo a la normativa que regula la materia, si la marca propuesta no se refiere a otros signos que se encuentran registrados, pues de ser así, ésta entraría en colisión con el derecho exclusivo de terceros, lo que impediría su registro.

Conforme a lo anterior, no podemos dejar de lado que en la publicidad registral ya existe inscrita la marca de servicios **AQUATICA** bajo el registro número **172617**, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. Este Tribunal considera que, el signo propuesto



es mixto, formado por dos palabras **AGUA y TICA**, escritas en forma y tipografía especial y un diseño figurativo. El signo inscrito **AQUATICA** es denominativo-complejo, constituido por dos palabras **AQUA y TICA**. De la visión de conjunto el elemento central de la marca solicitada es **AGUA TICA**, el componente figurativo ubicado en medio de dichos vocablos, en este caso específico, no le agrega suficiente distintividad,

En relación al cotejo de una marca mixta con otro signo distintivo, se debe aplicar la visión de conjunto como la supremacía del elemento dominante. El tratadista Fernández - Novoa, señala:

“[...] a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la pertinente marca mixta”.

Como seguidamente se expone de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el componente denominativo de la misma”. “[...] cuando en la



comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo”. [...] La primacía de esta pauta se basa en que, [...] a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente [...]”. (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos “Tratado sobre Derecho de Marcas”, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, pág. 338 y 339.

En este caso concreto, el elemento que destaca en el signo mixto solicitado, es su parte denominativa **AGUA TICA** no así su diseño.



Partiendo de lo anterior, obsérvese que los conjuntos marcarios **AGUA TICA** y **AQUATICA** se asemejan, la única diferencia desde el punto de vista **gráfico o visual**, entre éstos es la letra “**G**” en la solicitada y la letra “**Q**” en la inscrita. La letra “**G**” en la marca propuesta no le otorga la necesaria distintividad y el diseño figurativo que acompaña a la parte denominativa **AGUA TICA**, es un elemento meramente secundario, dado que **AGUA TICA** es el componente que sobresale dentro del signo, por lo que las marcas confrontadas **AGUA TICA-AQUATICA** son confundiblemente semejantes.

Al hacer el examen en base a la impresión **fonética o auditiva**, tenemos que la única diferencia entre las marcas **AGUA TICA** y **AQUATICA**, es la letra “**G**” en la solicitada y la letra “**Q**” en la inscrita, por lo que los signos al pronunciarlos, auditivamente tienen una sonoridad igual, ya que la letra “**G**” en la propuesta no hace ningún tipo de distinción.

No obstante, cabe señalar, que el hecho que la solicitada utilice la letra “**G**” en su denominación más el diseño para hacer la diferencia de la existente en la publicidad registral, ello no viene a



individualizar la marca que se intenta registrar de la inscrita, dado que el público consumidor podría pensar que el signo inscrito con anterioridad tiene una nueva presentación en el comercio con la letra “G” por la letra “Q”, o bien podría llegar a creer que los signos registrados y solicitado tienen conexión o bien un mismo origen empresarial.

Desde el punto de vista **ideológico o conceptual**, los signos solicitado e inscrito evocan en la mente del consumidor una misma idea AGUA TICA o agua de Costa Rica.

De acuerdo a lo anterior y en relación a los servicios que identifican uno y otro signo, tenemos que la marca solicitada protege, en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza, servicios de educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, la marca inscrita protege en la misma **clase 41** servicios de educación y recreación y servicios de parques de entretenimiento.” De lo anterior, se aprecia que los servicios de uno y otro signo son semejantes, lo cual unido a la coincidencia de los signos mencionados impide la convivencia registral de los mismos, a fin de evitar el riesgo de confusión y de asociación en que pueda incurrir el consumidor.

Por los argumentos expuestos, se concluye que, al estar frente a signos y servicios semejantes, podría causar riesgo de confusión (Art. 8 inciso a. Ley de Marcas), y de asociación (Art. 8 inciso b. Ley de Marcas), al consumidor porque este no puede diferenciar con certeza el origen empresarial de los servicios, ya que éste puede pensar perfectamente que la marca propuesta es una derivación del signo que se encuentra inscrito, afectando el principio de funcionalidad de la marca.

Este principio se entiende, como aquel que busca que el distintivo marcario, sea evaluado en relación a los productos a los que se aplique, y además, que se diferencie de los de sus competidores, situación que no ocurre en el caso que se analiza, toda vez que la afinidad existente entre las marcas quebranta el principio de funcionalidad, porque la propuesta definitivamente carece de capacidad distintiva y autónoma, características que debe tener todo



signo que se pretende registrar, y es lo que va a permitir al consumidor medio identificar, diferenciar y valorar los productos de los de sus competidores, sin dar lugar a riesgo de confusión y asociación y así poder ser objeto de protección.

En virtud de lo indicado, resulta importante traer a colación lo que señalan los autores **Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas en su obra Derecho de Marcas (2008, pág. 27)**, respecto al principio de funcionalidad marcaria: “las marcas cumplen diversas funciones en las economías modernas, a saber: función de identificación de los bienes y servicios, función de garantía de calidad, función distintiva, función de protección al titular de la marca, función competitiva, función de protección al consumidor, entre otras”, al carecer de la función de distintividad y de la función identificadora el signo solicitado respecto del inscrito, su concesión violentaría el principio de funcionalidad citado por los autores.

Aunado a lo anterior, es necesario señalar, que la doctrina española respecto a la distintividad indica: “El carácter distintivo de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que refiere. El carácter distintivo dota al signo de un significado para el consumidor. De este modo, el consumidor recuerda la marca, la identifica con un producto o servicio y la vincula con un origen empresarial determinado...El carácter distintivo constituye el elemento clave en la definición de la marca y sirve para excluir signos per se no aptos para constituir marca...la marca carece de carácter distintivo cuando no permite distinguir los productos o servicios de una empresa respecto de otras.” (**LOBATO (Manuel). Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. 2ª edición, Editorial Aranzadi S.A., Pamplona, España, 2007, p. 159.**)

Así las cosas, considera este Tribunal, que el primer alegato de la empresa apelante en cuanto a que el signo requerido es perfectamente distinguible del signo inscrito, según las reglas para calificar la semejanza, no es admisible, ya que de lo indicado, se determina que la marca que intenta registrarse carece de fuerza distintiva porque guarda similitud con el signo registrado, existiendo conforme al numeral 24 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos más



semejanzas que diferencias, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos y creer que tienen un mismo origen empresarial. De ahí que considera este Tribunal que el signo propuesto no es objeto de registro.

En lo concerniente al segundo alegato planteado por la recurrente, en cuanto al análisis del signo, requerido (conceptualización del servicio ofrecido por Fundecor). Al respecto, resulta necesario mencionar a la apelante, que este Tribunal conforme al numeral 24 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, procede a confrontar el signo propuesto y el inscrito, ello, con el fin de determinar si entre estos existen semejanzas o no y si los servicios que distinguen se asemejan o no, y lograr así verificar si de esa comparación se suscita un riesgo de confusión o de asociación. Siendo que del cotejo marcario realizado a los signos se advierten similitudes tanto a nivel visual, auditivo y conceptual como respecto a los servicios que protegen. Por lo que lo alegado en lo referente al análisis de los signos, este se hizo conforme a las reglas de calificar la semejanza, a que hace alusión el artículo citado.

Con respecto a la conceptualización del servicio ofrecido por la Fundación para el desarrollo de la Cordillera Volcánica Central, “Fondo de Agua” (Ver folio 49) no se encuentra contemplado dentro de los servicios que la marca “AGUA TICA (diseño)” pretende proteger en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que en esta clase los servicios que aspira distinguir son “servicios de educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales”, no así el servicio de fondo de agua.

De ahí que considera esta Instancia que el segundo alegato que alude la empresa recurrente no resulta procedente por lo antes expuesto.

En cuanto al tercer alegato presentado por la apelante, que la marca solicitada es evocativa, este Tribunal no comparte este argumento, ya que el signo propuesto AGUA TICA está compuesto por términos que tienen significado propio y se observa que el consumidor medio no tendría que realizar esfuerzo alguno o, bien hacer un proceso deductivo para llegar a la conceptualización



del signo, cosa que no ocurre en el presente asunto, dado que AGUA TICA crea en la mente del consumidor la idea de agua tica o agua de Costa Rica.

Sobre el cuarto alegato, que presenta la recurrente, en cuanto a la prueba aportada, la misma no aporta nada relevante para la apelación incoada.

Conforme a los argumentos expuestos, concluye este Tribunal, que el signo que se procura inscribir, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto o servicio, de entre una gama de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar sus productos o servicios en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que le es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, tal y como se infiere del artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, encuentra este Tribunal que el signo solicitado no puede constituirse en una marca por derecho previo de tercero. Por ende, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Eduardo Calderón Odio**, en su condición de apoderado especial de la **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CORDILLERA VOLCÁNICA CENTRAL**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:16:49: horas del 22 de setiembre del 2015, la que en este acto se **confirma**, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**AGUA TICA (diseño)**” en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.



SEXTO. 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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Eduardo Calderón Odio**, en su condición de apoderado especial de la **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CORDILLERA VOLCÁNICA CENTRAL**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:16:49: horas del 22 de setiembre del 2015, la que en este acto se **confirma**, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**AGUA TICA (diseño)**” en clase 41 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

Carlos Vargas Jiménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33