



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N°: 2010-0485-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “220V” (DISEÑO)

TAIAMA AGUAS MINERALES LTDA. Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente. de origen número 2010-797)

Marcas y otros signos

VOTO N° 513-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas con diez minutos del veintinueve de setiembre del dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada María del Pilar López Quirós**, mayor, casada, abogada, con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Los Balcones, 4to Piso, Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis- seiscientos uno, en su condición de apoderado especial de la compañía **TAIAMA ÁGUAS MINERAIS LTDA**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Brasil, y domiciliada en Rua Coronel Augusto César, 83 Centro, CEP 13610-190, Ciudad de Leme, Estado de São Paulo, Brasil, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas con cincuenta y tres minutos y treinta y nueve segundos del diecinueve de Mayo del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 2 de Febrero del 2010, **Licenciada María del Pilar López Quirós**, en su condición y calidad indicada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y de



comercio, **220V** en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir gaseosas y refrescos energéticos en general.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las a las dieciséis horas con cincuenta y tres minutos y treinta y nueve segundos del diecinueve de Mayo del dos mil diez, dispuso: ***“POR TANTO / Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002, “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995, SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...).”***

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1° de Junio del 2010, la **Licenciada María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa mencionada, presentó recurso de apelación.

CUARTO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y siete minutos y cuarenta segundos del dos de junio del dos mil diez, admitió la apelación para ante este Tribunal, el que mediante resolución dictada a las once horas del seis de Julio del dos mil diez, le confirió al apelante la audiencia reglamentaria para que expusiera sus alegatos, audiencia que contesta, por medio de escrito presentado ante este Tribunal el día veintitrés de Julio del dos mil diez.

QUINTO. 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.



Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

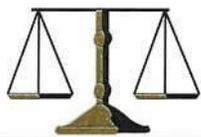
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Ante la ausencia de un elenco de hechos probados dentro de la resolución apelada, se tiene por acreditado ante este Tribunal el siguiente:

- Que a nombre de **THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP**, existe inscrita la marca de fábrica “**220V**” (**DISEÑO**), bajo el número de registro 166877, en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Bebidas energizantes, cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos [jugos(Al)] de frutas; siropes [jarabes (AL)] y otras preparaciones para hacer bebidas*”. (Ver folios 18 a 19).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de no probados.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, rechaza la marca **220V** para la **clase 32** de la Clasificación Internacional, solicitada por la compañía **TAIAMA ÁGUAS MINERAIS LTDA**, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, ya que contiene semejanzas gráficas y fonéticas, en relación con la marca inscrita “**220V**” (**DISEÑO**), observando identidad respecto a las marcas inscritas, denotando falta de distintividad en el signo propuesto, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, afectaría el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios, resultando irregistrable al transgredir el artículo 8 literales a) b) y c) de las Ley de



Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el recurrente en su expresión de agravios considera equivocada la posición del Registro plasmada en la resolución de rechazo, básicamente por dos aspectos:

“1. Por que omite pronunciarse sobre el análisis de la marca como un todo. El registro lleva a cabo un razonamiento basado en el cotejo fonético, ideológico y conceptual, tomando en cuenta solamente las semejanzas y no las diferencias presentes entre ambas sin referirse al elemento distintivo del diseño. 2. Porque le otorga a un solo titular el derecho exclusivo sobre un término de uso común, como lo es 220 v. que se refiere a una numeración sobre una cantidad de voltios.”.

Por lo que consideran que la marca de su representada contiene elementos que al ser analizados conjuntamente la hacen novedosa y original , además indican que nadie puede apropiarse de términos de uso común , al ser los dígitos 220 y la letra V en combinación de letras y números que de forma conjunta tiene un significado genérico.

En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la **coexistencia de ambos signos** en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa del titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de signos distintivos:



“(…) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el 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 u otros relacionados con estos, 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.

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.”

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

“...Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;



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

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

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; ...” (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

CUARTO. ANÁLISIS Y COTEJO DE LAS MARCA ENFRENTADAS. En este punto, debe este Tribunal aplicar los elementos antes apuntados, para poder cotejar si entre la



MARCA INSCRITA CLASE 32 INTERNACIONAL	MARCA SOLICITADA CLASE 32 INTERNACIONAL
	
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS A DISTINGUIR
Bebidas energizantes, cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos [jugos(al)] de frutas; siropes [jarabes (AL)] y otras preparaciones para hacer bebidas.	Gaseosas y refrescos energéticos en general.

existe tal similitud que impida el registro solicitado, o bien, si las diferencias entre ambas, permiten que puedan coexistir registralmente.

Así las cosas, en el presente caso, considera este Tribunal que ambas marcas son mixtas pero de prevalecía denominativa, pues la solicitada se compone de la denominación “220V”, y la inscrita está constituida por el mismo vocablo “220V”, siendo que los signos aquí cotejados son similares.

La comparación anterior, indiscutiblemente nos lleva a establecer la similitud existente entre ambos signos, pues, desde el punto gráfico, son similares por la coincidencia en las sílabas y letras, se diferencian únicamente en cuanto al diseño, ocurriendo, que el consumidor al momento de adquirir los productos de una marca u otra no haría tal diferenciación, es decir, tales aspectos no le otorgan distintividad.

En razón de lo indicado, vemos que la similitud fonética o auditiva está presente en ambos



signos, ya que al ser pronunciadas tienen idéntica acentuación, existiendo una gran posibilidad de impedir al público consumidor diferenciar la vocalización de una palabra con la otra, percibiéndose una misma voz sonora, o lo que viene a ser lo mismo un sonido idéntico.

En lo que concierne al análisis ideológico, la confusión en el consumidor es posible que se produzca, por cuanto la denominación de la marca solicitada, así como la inscrita evocan la misma idea.

Las similitudes gráfica, fonética e ideológica encontradas entre el signo solicitado y el inscrito corresponden precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

“(..) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunnen y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro”. (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas**, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).

QUINTO. Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde el punto de vista ***gráfico, fonético e ideológico***, sucediendo, que entre las marcas contrapuestas no existe distinción suficiente que permita la coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita a productos iguales o similares a los identificados por la marca que se encuentra inscrita, con el agravante de que algunos de ellos comparten el mismo lugar en donde se expenden al público, lo que también podría provocar, que el consumidor



estime que los productos comercializados tengan un origen común.

Nótese que los productos que identifica el signo solicitado resultan similares a los identificados por la marca que se encuentra inscrita, encontrándose dentro de estos artículos las bebidas o refrescos energizantes.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello.”

Por todo lo antes dicho y haciendo referencia a los alegatos expuestos por el recurrente en su escrito de exposición de agravios, lo cual quedo ampliamente desarrollado no es atendible lo aducido por el apelante, en cuanto a que debe observarse las diferencias presentes y no las semejanzas entre ambas marcas, no llevando razón en cuanto a tales alegatos por lo que no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro, existe similitud gráfica, fonética e ideológica, entre las



marcas enfrentadas y permitir la inscripción de la solicitada **220V** quebrantaría lo estipulado en los artículos 8 inciso a), b) y c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 incisos c) y e) del Reglamento.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por **Licenciada María del Pilar López Quirós**, en representación de la compañía **TAIAMA ÁGUAS MINERAIS LTDA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial las dieciséis horas con cincuenta y tres minutos y treinta y nueve segundos del diecinueve de Mayo del dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE. Marca registrada o usada por terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33