



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0480-TRA-PI

Oposición a inscripción como marca del signo ALOE VERA KING

Marcas y otros signos

Germán Alberto Cuestas Cepeda, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7293-2009)

VOTO N° 0531-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de mayo de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochocero cero seis, en representación del señor Germán Alberto Cuestas Cepeda, ciudadano colombiano, domiciliado en Bogotá, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y un minutos, diecinueve segundos del veinticinco de abril de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de agosto de dos mil nueve, la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y cuatro-seiscientos noventa y cinco, en representación del señor Christian Villegas Solera, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos noventa y ocho-setecientos, solicitó el registro como marca de comercio del signo **ALOE VERA KING**, en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para



distinguir preparaciones farmacéuticas a base de aloe vera, y sustancias dietéticas adaptadas para uso médico hechas a base de aloe vera.

SEGUNDO. Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha nueve de abril de dos mil diez, el Licenciado Montero Sequeira, representando al señor Cuestas Cepeda, presentó oposición contra la solicitud referida.

TERCERO. Que mediante resolución de las diez horas, cuarenta y un minutos, diecinueve segundos del veinticinco de abril de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de mayo de dos mil once, la empresa oponente interpuso recurso de apelación en contra de la resolución indicada en el resultando anterior.

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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para el presente asunto, se tiene por probado el registro de la marca



Alove Green

en clase 32 para distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, vigente hasta el quince de octubre de dos mil veinte, cuyo titular es Otro Kiosko Fresco de Colombia S.A.S.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se comprobó la presentación para su registro de solicitud del signo ALOVE GREEN por parte del señor Germán Alberto Cuestas Cepeda para productos de la clase 5.

TERCERO. RESOLUCIÓN APELADA, AGRAVIOS EXPRESADOS. El Registro de la Propiedad Industria declaró sin lugar la oposición interpuesta, en razón de que la parte oponente no presentó solicitud de registro como marca para el signo ALOVE GREEN para la clase 5. Por su parte, el apelante alega que su representado es titular de la marca

Alove Green

en varios países, por lo que se configura el derecho de uso anterior y prelación para su marca, la cual cae en riesgo de confusión con la solicitada por tener similitud gráfica, fonética e ideológica.


CUARTO. SOBRE EL USO ANTERIOR. COTEJO CON DERECHOS PREVIOS DE

TERCERO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. Si bien nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), posibilita la oposición a una solicitud de registro marcario basada en el uso anterior en el comercio del signo opuesto, artículo 8 inciso c), el utilizar dicha defensa implica una carga procedimental para el opositor,



sea la de presentar a la calificación registral el signo que alega usado, dentro de un plazo de quince días desde la presentación de la oposición, artículo 17 de ese mismo cuerpo legal, estableciendo la sanción de declarar improcedente la oposición si este requisito no queda plenamente demostrado. La falta de presentación del signo a registro impide tanto la acumulación de expedientes como la declaratoria de una prelación entre los signos solicitados, por lo tanto, al no haberse presentado a registro la marca ALOVE GREEN en la clase 5, se tiene por incumplido el requisito para poder otorgar un mejor derecho de prelación basado en el uso, declarándose improcedente su oposición basada en el inciso c) del artículo 8 indicado.

Ahora, y respecto del derecho previo de tercero que configura la marca registrada según se tuvo por probado en el considerando primero de la presente resolución, con el afán de mejor lograr el debido cotejo marcario, se presentan en el siguiente cuadro comparativo los signos en pugna.

Marca inscrita	Signo solicitado
	ALOE VERA KING
Productos	Productos
Clase 32: cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas	Clase 5: preparaciones farmacéuticas a base de aloe vera, y sustancias dietéticas adaptadas para uso médico hechas a base de aloe vera

La comparación ha de realizarse de acuerdo a los cánones que, **numerus apertus**, propone el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento). Así, considera este Tribunal que, amén de que la aplicación del principio de especialidad que rige al registro marcario implica que la lejanía o



diferencia entre los productos permite la coexistencia de signos semejantes, inciso e) del artículo 24 indicado, como en efecto sucede en el caso bajo estudio puesto que los productos de la clase 32 son muy diferentes a los propuestos en la solicitud de la clase 5; además los signos se diferencian suficientemente entre sí como para permitir su coexistencia registral. Indicamos que las palabras “aloe vera” contenidas en el signo solicitado, así como “alove” que resulta ser una contracción gramatical de esas mismas palabras, tan solo indican una característica, por lo tanto es de uso común y necesario entre los comerciantes de productos que contienen o están hechos a base de esta planta, y por ende no se toman en cuenta para realizar el cotejo, inciso b) del artículo 24 del Reglamento. El cotejo se realiza entonces respecto de los elementos diferenciadores KING y GREEN, los cuales se distinguen gráfica y fonéticamente por el uso de las letras G y K a su inicio, y su finalización en “reen” e “ing”, lo que las distancia claramente. Sin embargo, es el nivel ideológico el que permite un mayor nivel de diferenciación, ya que las palabras transmiten al consumidor las ideas de “rey” y “verde”, muy distintas entre sí, elementos que permite una organización diferenciadora en la mente del consumidor. De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma.

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Aarón Montero Sequeira en representación del señor Germán Alberto Cuestas Cepeda en contra de la resolución dictada por el Registro de



Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y un minutos, diecinueve segundos del veinticinco de abril de dos mil once, la que en este acto se confirma, declarándose sin lugar la oposición planteada y acogándose el registro de la marca **ALOE VERA KING** según lo 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36