



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0084-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:



Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-7804)

UNIBEBIDAS S.A., Apelante

Marcas y otros signos distintivos


VOTO No. 0547-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cuarenta minutos del catorce de julio de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Chi Wei Chih**, mayor, casado una vez, empresario, vecino de Heredia, cédula de residencia número 115-6004-47528, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **UNIBEBIDAS S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:06:21 horas del 18 de enero de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de agosto del 2015, el señor **Chi Wei Chih**, de calidades y en su condición antes citada,

solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir: “*Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas*”, en **clase 32** del nomenclátor internacional.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 09:24:26 horas del 19 de agosto de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que existe inscrita la

marca de fábrica y comercio *Alove Green*, bajo el registro número 204431, propiedad de la empresa **OTRO KIOSKO FRESCO DE COLOMBIA S.A.S**, para proteger y distinguir productos idénticos y relacionados en la misma clase de la nomenclatura internacional.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 11:06:21 horas del 18 de enero de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de enero de 2016, el señor **Chi Wei Chih**, en representación de la empresa **UNIBEBIDAS S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de Reglamiento por este Tribunal, expresó agravios.

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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1º setiembre de 2015.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y

comercio *Alove Green*, bajo el registro número **204431**, desde el 15 de octubre de 2010, vigente hasta el 15 de octubre de 2020, propiedad de la empresa **OTRO KIOSKO FRESCO DE COLOMBIA S.A.S**, para proteger y distinguir: “*Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y las preparaciones para hacer bebidas*”, en clase 32 de la nomenclatura internacional, (ver folios 12 y 13).

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


TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la


marca de fábrica y comercio *Alove Green*, en la misma clase del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger productos idénticos, similares y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, sea productos de la clase 32 del nomenclátor internacional, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.


El apelante, destacó en su escrito de expresión de agravios, que modifica el nombre de la solicitud de la marca de fábrica y comercio, para que en adelante sea: “**BEBIDA DE SABILA ALOE VERA – ALOVE**”; y no hace reserva del término “**ALOVE**”, (ver folio 21).



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Conforme a lo expuesto, debe subrayarse

que las marcas enfrentadas,  y *Alove Green*, son signos mixtos, semejantes, razón por la cual debe determinarse cuál es el elemento preponderante en cada una de ellas. Sobre el particular se ha dicho que: “[...] *Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. [...]*” (Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

Realizada la confrontación de la marca solicitada , y la inscrita *Alove Green*, observa este Tribunal que el término **“ALOVE”**, se constituye en el elemento preponderante de los signos enfrentados, así como en el factor tópico, siendo en éste término donde se encuentra la percepción por parte de los consumidores y hacia dónde se dirige directamente su atención, además de ser para los mismos productos de la clase 32 y otros directamente relacionados, pudiendo además suponerse, por la relación que hay entre los productos, que los protegidos con la marca solicitada incluida dentro de la inscrita, pertenecen a la misma familia que los de esta.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir , solicitado como un signo mixto, y el signo inscrito propiedad de la empresa **OTRO KIOSKO FRESCO DE COLOMBIA S.A.S**, se advierte entre ellas similitud gráfica, fonética e ideológica, tal y como lo estableció el Órgano a quo, lo que da como resultado que el signo



solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita

Alove Green

. En relación al aspecto gráfico de la marca inscrita y al ser mixta, siendo su elemento preponderante los términos “**ALOVE GREEN**”, y la solicitada “**ALOVE**”, según se dijo supra, nótese que esta se encuentra inserta dentro del signo inscrito, de ahí que este común elemento entre esta, configura una similitud gráfica, fonética y conceptual, a nivel ideológico, no se realiza el cotejo en razón de que “**ALOVE**”, no tiene significado alguno. Además, la coexistencia de tal término conlleva también a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición. Todas estas razones por las cuales debe aplicarse en este caso el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley Marcas y Otros Signos Distintivos, sea dar más relevancia a las similitudes que a las diferencias entre los signos en conflicto, más en este caso, en el que el elemento central de ambas marcas, es idéntico.

En esta relación se advierte una identidad desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, que genera un riesgo de confusión y un riesgo de asociación para el público consumidor, ya que se advierte una relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la solicitada y los amparados por la ya inscrita, situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada.

Por ello debe denegarse el signo solicitado a fin de evitar la confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de nuestra Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.




Por lo expuesto y efectuado el estudio del agravio de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) así como el b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Ha de indicarse que, la normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar o idéntica a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios; y consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

En relación con la modificación del signo, en la solicitud de la marca de fábrica y comercio, resulta improcedente dicho cambio, ya que se trata de un cambio esencial del nombre de la marca, razón por la cual le es aplicable lo señalado en el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos “...*El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse...*”.

Se concluye así que por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación

entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca

Alove Green

de permitirse la inscripción de la marca solicitada , se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente, es rechazar el agravio formulado por el recurrente por resultar



improcedente y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Chi Wei Chih**, en su condición de apoderado especial de la empresa **UNIBEBIDAS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:06:21 horas, del 18 de enero de 2016, la cual 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Chi Wei Chih**, en su condición de apoderado especial de la empresa **UNIBEBIDAS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:06:21 horas, del 18 de enero de 2016, la cual se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción presentada. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33