

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1201-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo EVEREST

Centenario Internacional S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8586-2012)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0658-2013

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Miguel Ángel Sánchez Hernández, mayor, casado, máster en finanzas, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintitrés-cero cincuenta y uno, en su condición de presidente de la empresa Centenario Internacional Sociedad Anónima, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero diez mil novecientos setenta y nueve, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, diecisiete minutos, veintitrés segundos del catorce de noviembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diez de setiembre de dos mil doce, el señor Sánchez Hernández, representando a la empresa Centenario Internacional S.A., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **EVEREST**, en la clase 32 de la nomenclatura internacional, para distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas, bebidas de malta, bebidas de cereales, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

SEGUNDO. Que por resolución final de las diez horas, diecisiete minutos, veintitrés segundos del catorce de noviembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada.

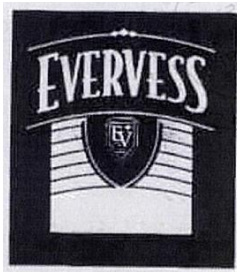
TERCERO. Que en fecha veintitrés de noviembre de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las quince horas, trece minutos, cincuenta y cuatro segundos del veintisiete de noviembre de dos mil doce, y acogida la apelación para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha de la antes indicada.

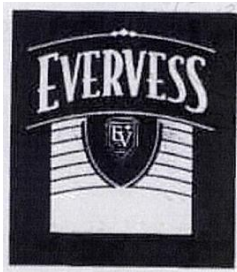
CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal 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 importancia para la presente resolución, se tienen por probados los registros como marcas de fábrica a nombre de la empresa Pepsico Inc. en la clase 32:

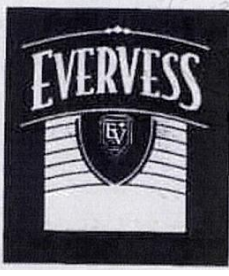


- 1- , N° 118920, vigente hasta el diez de marzo de dos mil veinte, para distinguir aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas (folio 19).
- 2- **EVERVESS**, N° 119023, vigente hasta el diecisiete de marzo de dos mil veinte, para distinguir aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas (folio 20).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que los productos están estrechamente relacionados y que los signos son muy similares, rechaza el registro pedido. Por su parte, el recurrente indica que a nivel gráfico la diferencia es notoria por terminar una de las palabras con la letra T y la otra con la S, que a nivel fonético EVERVESS tienen una extensión más larga y pronunciada mientras que EVEREST es más corta y menos marcada, por lo que no hay riesgo de confusión.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONTRAPUESTOS. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal ha de confirmarse lo resuelto. A efectos de ilustrar el resultado del cotejo marcario, se presentan los signos contrapuestos en el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Marca inscrita	Signo solicitado como marca
	EVERVESS	EVEREST
Productos	Productos	Productos
Clase 32: aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas	Clase 32: aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas	Clase 32: cervezas, aguas minerales y gaseosas, bebidas de malta, bebidas de cereales, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas

A nivel gráfico los términos EVEREST y EVERVESS se confunden, ya que la diferencia de dos letras al final no es elemento suficiente para hacer distinción, y tiene preeminencia el elemento inicial EVER y las letras finales ES que lo siguen y que son comunes en ambas. A nivel fonético la diferencia proviene de la sustitución de la SS en las marcas inscritas por la ST la cual es irrelevante ya que la T final generalmente no se pronuncia o se pronuncia de forma muy suave, y la V que viene luego de la R también en la inscrita, diferencia que no se considera suficiente para evitar el riesgo de confusión, ya que la diferencia fonética entre la R y la V no es tan fuerte, especialmente si se debe pronunciar la V precedida de una R como es el caso de la marca inscrita. De esta forma se determina un riesgo de confusión al contemplar globalmente los signos cotejados, ya que en su conjunto pesan mucho la sílaba inicial “ever” y la final “es”.

Ideológicamente el signo solicitado gira alrededor del nombre de una montaña famosa, mientras que las marcas inscritas son de fantasía, por no tener ningún significado por sí misma, situación que hace que no aporte un elemento ideológico que pueda ser contrastado frente al término Everst. Dado lo anterior, se termina un riesgo de que el consumidor al leer la palabra EVERVESS, al ser fonética y gráficamente muy similar al término conceptual EVEREST, confundirá ambos términos, ya que ambos signos no son suficientemente distinguibles como para evitar un riesgo de confusión entre ellos.

Este riesgo se consolida porque los productos, son en unos casos los mismos y en otros están íntimamente relacionados por tratarse todos de bebidas, por ende, ha de aplicarse lo establecido por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, dándose más énfasis a las similitudes que a las diferencias, las cuales, contrario a lo argumentado por el apelante, son insuficientes para hacer evitar el riesgo de confusión.

Aunado a todo lo anterior, tenemos que una de las marcas registradas es del tipo mixta, sea que incluye elementos denominativos y gráficos, lo cual le confiere mayor aptitud distintiva frente a los signos meramente denominativos:

“El grado de distintividad del signo prioritario determina también el alcance de la protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar. Un signo altamente distintivo confiere a su titular un halo de protección mayor...” (Lobato, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 301**)

Ésta tesis expuesta por la doctrina ha sido acogida y sostenida por este Tribunal en sus Votos 408-2008, 1047, 1074 y 1254 de 2009, 153-2010, y más recientemente en los Votos 401, 583, 590, 718, 1234 de 2011 y 440, 896, 951, 1000 y 1217 de 2012.

Por estas razones ha de declararse sin lugar el recurso de apelación y confirmar la resolución apelada, ya que el signo solicitado contraviene lo dispuesto en el artículo 8) inciso a de la Ley de Marcas.

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

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Miguel Ángel Sánchez Hernández en representación de la empresa Centenario Internacional S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas, diecisiete minutos, veintitrés segundos del catorce de noviembre de dos mil doce, resolución que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo EVEREST. 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.**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Zayda Alvarado Miranda

Guadalupe Ortíz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.41.33