



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0309-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A., Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-350)

VOTO N° 685-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas cincuenta minutos del diecisiete de setiembre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **ALLEN PUENTE DESANTI**, mayor de edad, divorciado, abogado, cédula de identidad número 105000011, en su condición de apoderado especial de **EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas, cinco minutos con treinta segundos del diecisiete de marzo de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 14 de enero del 2015, **ALLEN PUENTE DESANTI**, de calidades citadas en su condición de apoderado de la empresa **EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.**, presentó la solicitud de

inscripción de la marca de fábrica y comercio:



, para proteger y distinguir en clase 32: Cerveza; 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.



SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada el 21 de enero de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen signos similares y que protegen productos iguales y relacionados que afectan la solicitud presentada. Dicha prevención fue contestada por el apoderado de la empresa recurrente el 26 de febrero de 2015, limitando la lista de productos a distinguir: “Una bebida no carbonatada”.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, cinco minutos con treinta segundos del diecisiete de marzo de dos mil quince, resolvió: “[...] *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...].*”

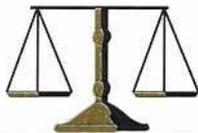
CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada el licenciado **ALLEN PUENTE DESANTI**, de calidades citadas en su condición de apoderado de la empresa **EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.**, interpuso el día 23 de marzo de 2015 en tiempo y forma el recurso de apelación y una vez otorgada la audiencia de reglamento 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 dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritos los siguientes signos:



LA MONTAÑA bajo el número de registro 70196, propiedad de **AEREO PARTES DEL ORIENTE, S.A.**, inscrito el 24/07/1989 y vence 24/07/2019, protegiendo en clase 32: aguas minerales.

MOUNTAIN PURE (PURA DE MONTAÑA) bajo el número de registro 184864, propiedad de **FRESH CROP EXPORT S.A.**, inscrito el 23/01/2009 y vence 23/01/2019, protegiendo en clase 32: Aguas, minerales o gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrar que existen inscritas las marcas:



, , , , en la clase 33, y las marcas **LA MONTAÑA** y **MOUNTAIN PURE (PURA DE MONTAÑA)**, en clase 32, que protegen productos relacionados con los productos de la marca solicitada citando como fundamento de su denegatoria los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios: Que al limitar la lista de productos a distinguir [bebida no carbonatada] se elimina la posibilidad de confusión ya que la lista de las marcas registradas en clase 32 y 33 distinguen productos distintos a una bebida no carbonatada. Que la comparación gráfica y fonética de las marcas arroja más diferencias que semejanzas por



lo que pueden coexistir registralmente.

Que los signos no evocan la misma idea en el consumidor promedio, pues hay una influencia clara en el uso del género, color, grafía y uso de mercado que permite diferenciarlos claramente.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, concretamente las que en forma directa se ven afectadas, el Tribunal solo analizó las marcas citadas en los hechos probados, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o **riesgo de asociación** al público consumidor.



Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales y los productos o servicios que protegen y distinguen son similares o relacionados, situación que hace surgir un *riesgo de confusión* entre ellos.

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Desde esta perspectiva cabe señalar, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho, del titular de un signo, a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Sin embargo, previo a este cotejo es importante determinar la relación, asociación o similitud de los productos protegidos por las marcas en pugna, ya que la probabilidad de riesgo de confusión se puede dar en el tanto exista identidad o semejanza de los signos e identidad o semejanza entre los productos que distinguen siendo necesario aplicar el principio de especialidad a efecto de determinar ese riesgo de confusión para el consumidor.

El artículo 24 del reglamento a la ley de marcas en sus incisos d) y e), determina que para que exista riesgo de confusión, además de la semejanza de los signos requiere que los productos que identifican sean de la misma clase o naturaleza o que a pesar de ser de distinta clase se puedan asociar o relacionar. Esto debido al principio de especialidad, mismo que es inherente a la marca. Como dice Fernández-Novoa:



*«La marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios. Paralelamente, el derecho sobre la marca no recae sobre un signo per se, sino sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios.» (Fernández- Novoa, Carlos, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, p.23)*

En el caso bajo examen para el cotejo marcario se descartan los signos que distinguen productos de la clase 33 [bebidas alcohólicas] que si fueron valoradas por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que, por el principio de especialidad marcaria, no se relacionan con la bebida protegida por la marca solicitada [bebida no carbonatada], limitación realizada por el solicitante en el ínterin del proceso.

Caso contrario ocurre con las marcas registradas para la clase 32, ya que protegen productos relacionados [aguas minerales o gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas], con el producto que distingue la marca solicitada [bebida no carbonatada]. Son productos que cumplen las mismas finalidades, conforme a la óptica del consumidor estos productos pueden ser intercambiables entre sí, los productos distinguidos por las marcas registradas en clase 32 pueden cumplir la misma función que el producto pretendido, como podría ser la de refrescar, aplacar la sed, etc. Los canales de comercialización son los mismos, en los supermercados se encuentran en las mismas secciones.

Una vez determinada la identidad de los productos se procede a realizar el cotejo marcario para determinar la identidad de los signos:

SIGNO SOLICITADO



Una bebida no carbonatada en clase 32 internacional.

SIGNOS REGISTRADOS

LA MONTAÑA

Aguas minerales

MOUNTAIN PURE (PURA DE MONTAÑA)

Aguas, minerales o gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Por lo antes citado desde un punto de vista gráfico, se determina que entre la marca solicitada



, y las inscritas, “LA MONTAÑA” y “MOUNTAIN PURE (PURA DE MONTAÑA)”, las diferencias no son suficientes para distinguirlas fácilmente, comparten las mismas sílabas y letras en una misma ubicación espacial. Las tres giran alrededor del término “montaña” y ese vocablo es lo primero que percibe el consumidor y lo que queda grabado en su memoria. La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de marcas y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse sin análisis pormenorizados.

Por lo citado desde el punto de vista gráfico las marcas presentan semejanza ya que el consumidor percibe de inmediato los términos idénticos MONTANA. Gráficamente la figura de montaña en



el signo propuesto, no brinda la suficiente distintividad al signo solicitado para que el público lo diferencie de las marcas registradas.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación es muy similar, no existiendo para los consumidores una diferenciación clara entre los signos enfrentados. La expresión sonora de los signos confrontados impacta similarmente en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, por lo que en un signo tan amplio el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo imperfecto del mismo, donde el inicio de la marca prevalece: “montaña”.

En el campo semántico los signos evocan la misma idea, la marca solicitada vista en su conjunto inmediatamente es percibida por el consumidor como MONTAÑA, sobre todo que es acompañada de una figura lineal de un grupo de montañas; y los signos registrados se refieren a ese nombre particular por lo que no hay diferencia en este punto.

En el presente caso hay que reiterar que del análisis en conjunto y sucesivo de los signos es el que nos lleva a determinar la semejanza gráfica, fonética e ideológica, hay que tener presente, que el consumidor al realizar el acto de consumo aprecia la marca en su conjunto. También el consumidor no efectúa un cotejo simultáneo de los signos, el acto de consumo es de naturaleza dinámica y no estática, donde puede pasar tiempo entre una compra y otra, por lo que el recuerdo que el consumidor puede guardar en su mente de los signos enfrentados puede no ser exacto. El consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, debiendo confiar en la imagen imperfecta que conserva en su memoria. Por lo antes citado los signos cotejados son fácilmente confundibles, existe riesgo de confusión indirecto y directo; este último entendido en cuanto a la posibilidad que un consumidor toma un signo por otro, e indirecto, la posibilidad de que ambos poseen un origen empresarial común.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los



signos cotejados por encontrarse registrados los signos “**LA MONTAÑA**” y “**MOUNTAIN PURE (PURA DE MONTAÑA)**” para distinguir productos de la clase 32 y que 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, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **ALLEN PUENTE DESANTI**, apoderado de la empresa **EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas, cinco minutos con treinta segundos del diecisiete de marzo de dos mil quince, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

SETIMO. 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 licenciado **ALLEN PUENTE DESANTI**, apoderado de la empresa **EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas, cinco minutos con treinta segundos del diecisiete de marzo de dos mil quince, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción



del signo solicitado , para la clase 32. 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