



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0065- TRA-PI-0058-13

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “AGUITA DE MAR” (DISEÑO)

FRUDEPA FRUTAS PARAISO S.A., apelante

Registro de La Propiedad Industrial (Exp. de origen 2012-8453)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 0721-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas y diez minutos del once de junio de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Oscar Echeverría Heigold, mayor, casado, empresario, titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos cuarenta y tres- ciento catorce, apoderado especial de la empresa **FRUDEPA FRUTAS PARAISO S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- seiscientos veinte mil ochocientos cuatro, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con dieciocho minutos y treinta y cinco segundos del doce de diciembre de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintinueve de agosto de dos mil once, por el Licenciado Oscar Echeverría Heigold, en su condición y calidades dichas, solicita la inscripción de la marca de fábrica “**AGUITA DE MAR**” (**DISEÑO**), en clase 25 internacional, para proteger y distinguir: “*Calzado de playa, camisas, camisetas, enaguas, faldas, gorros de baño, pantaletas, sombreros, trajes de baño, ropa exterior.*”

II. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas con dieciocho minutos y treinta y cinco segundos del doce de diciembre de dos mil doce, resolvió



“(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”.

III. Que mediante escrito presentado el día 18 de Diciembre del 2012, el Licenciado Oscar Echeverría Heigold en representación de la empresa **FRUDEPA FRUTAS PARAISO S.A.**, presenta recurso de apelación contra la resolución antes citada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

IV. 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano 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 hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**DE MAR**” (**DISEÑO**) número de registro 180789, inscrita desde el 13 de Octubre de 2008, vigente hasta el 13 de Octubre de 2018 a favor de **DESANTI SOCIEDAD ANONIMA**, para proteger en clase 18 y 25 internacional. Para proteger en clase 18 Carteras y bolsos, salveques, maletines y toda clase de maletas y sacos de cargar, en clase 25 Vestidos, calzado y sombrerería. (Folios 35 y 36)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la empresa **FRUDEPA FRUTAS PARAISO S.A.**, por haber considerado que la marca “**AGUITA DE MAR**” (**DISEÑO**) corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**DE MAR**” (**DISEÑO**) por cuanto protegen los mismos productos similares y relacionados, comprobándose que hay similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, por lo cual se observa que la marca propuesta transgrede el artículo octavo incisos a y b)) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por otra parte la sociedad recurrente alega que en la primera resolución se indicó que la marca inscrita “**DE MAR**” (**DISEÑO**) se encontraba inscrita en clase 18 únicamente y ahora se indica que está inscrita en clase 18 y 25. Manifiesta que los productos solicitados por su representada no tienen ninguna similitud con los productos protegidos por la marca inscrita en clase 18 y apenas si presentan alguna semejanza con los productos que la misma protege en clase 25. Agrega que no existe similitud fonética ni ideológica entre ambas marcas, por cuanto el término “**DE MAR**” como su nombre lo indica encierra un concepto general, y el término “**AGUITA DE MAR**” el término principal y trascendente es “Aguita” que alude al agua como líquido universal, y después se concreta el concepto para que el consumidor potencial piense en el Agua de Mar. Por último se refiere desde el punto de vista gramatical, señalando que en el término “**DE MAR**” la palabra Mar constituye el sustantivo en sí el cual se encuentra solo, y en el término “**AGUITA DE MAR**” el término principal o sustantivo lo constituye la palabra “agüita”, la cual a su vez es calificada por el término “De Mar”, que cumple la función de adjetivo.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. 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 la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 de su Reglamento, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado es o no susceptible de causar confusión



en los terceros, y por otro lado, si la misma representa un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado. Esto con el fin de garantizar que el sistema marcario pueda cumplir el fin encomendado por ley el cual es:

“(...) 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)”

El signo propuesto **“AGUITA DE MAR” (DISEÑO)**, denominativamente es similar al signo inscrito, con la única diferencia de la palabra **“AGUITA”** al inicio de la marca solicitada, lo que no le da distintividad que pueda diferenciarla de la marca inscrita **“DE MAR”**. A criterio de este Despacho, lleva razón el Registro en sus argumentos al indicar que ambas marcas no guardan una diferencia sustancial que las identifique, siendo que a nivel gráfico y fonético existe similitud, al incorporar la marca solicitada totalmente la marca inscrita y más aún, al utilizar la marca solicitada una forma de escritura manuscrita, similar al signo inscrito.

Igualmente, los productos que se ofrecen podrán ser fácilmente confundibles debido a que en ambos casos estamos ante prendas de vestir y accesorios. Al ser los productos similares o relacionados, el consumidor podría asociar que ambas marcas pertenecen al mismo origen empresarial alrededor del concepto **“DE MAR”**, e interpretar la marca solicitada como protegiendo una línea especializada de playa con el mismo origen empresarial de la inscrita, por lo que existiría la posibilidad de riesgo de confusión, que impide el registro de la marca solicitada.

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 los 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”.

Advertida una similitud gráfica, y fonética, entre las marcas cotejadas, aunado a que la marca solicitada pretende distinguir los mismos productos protegidos por la inscrita y relacionados, este Tribunal determina la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente, como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico y fonético que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada.

Debe entonces aplicarse en este caso lo indicado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de cita en el sentido de que hay que dar énfasis a las semejanzas sobre las diferencias a la hora de realizar el cotejo. Por las razones indicadas, se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable, y debe de aplicarse en este caso el criterio de irregistrabilidad indicado por el artículo 8 b) de la Ley de Marcas, a efecto de proteger al consumidor y al titular de la marca inscrita de un riesgo de confusión.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la empresa **FRUDEPA FRUTAS PARAISO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con dieciocho minutos y treinta y cinco segundos del doce de diciembre de dos mil doce, 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 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la empresa **FRUDEPA FRUTAS PARAISO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con dieciocho minutos y treinta y cinco segundos del doce de diciembre de dos mil doce, 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Luis Gustavo Álvarez Ramírez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.