



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0026- TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la Marca “ESIKA AGU”

EBEL INTERNATIONAL LIMITED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 3668-2011)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 867-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las dieciséis horas del ocho de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, casada abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número uno seiscientos veintiséis setecientos noventa y cuatro, apoderada especial de la sociedad **EBEL INTERNATIONAL LIMITED**, una sociedad existente bajo las leyes de Bermudas, domiciliada en Argyle House 41, Cedar Avenue, Hamilton, HM12 en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas dieciocho minutos veintidós segundos del veintidós de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día quince de abril de dos mil once, por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de la sociedad **EBEL INTERNATIONAL LIMITED**, solicita la inscripción de la



marca de fábrica y comercio en clase 03, para proteger y distinguir “Colonias, talcos, shampoos y lociones hidratantes para bebés“

SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso el señor Ricardo Amador Céspedes, mayor, empresario, portador de la cédula de identidad número uno ciento cuarenta y cuatro ochocientos setenta y nueve, en su calidad de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **IREX DE COSTA RICA S.A.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas dieciocho minutos con veintidós segundos del veintidós de noviembre de dos mil once, resolvió “...*Se declara con lugar la oposición interpuesta por RICARDO AMADOR CESPEDES, apoderado especial de IREX DE COSTA RICA S.A, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ESIKA AGU (DISEÑO), bajo el expediente 2011-3668, presentado por MARIA DEL MILAGRO CHAVEZ DESANTI, apoderado especial de EBEL INTERNATIONAL LIMITED, la cual se deniega...”*”

TERCERO. Que la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de la sociedad **EBEL INTERNATIONAL LIMITED,** presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas dieciocho minutos con veintidós segundos del veintidós de noviembre de dos mil once.

CUARTO. 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 Álvarez Ramírez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como tales los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas a nombre de **IREX DE COSTA RICA S.A.** (Ver folios 107 a 116 del expediente administrativo)

1) **AGU**, bajo el registro número 169220, para proteger en clases 05 internacional: “Alimentos para bebés”.

2) **AGU** Bajo el registro número 173898 para proteger en clase 29 internacional “Jaleas, mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas, encurtidos, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas. Piña en tajadas, pina en trocitos, higos dulces, melocotón en mitades, coctel de frutas, coctel de grutas tropicalizado, mermeladas, jaleas, chiles jalapeños, coles, pejibayes, garbanzos, espárragos, guisantes petit pois, guisantes y zanahorias, vegetales mixtos, aceites, encurtidos, frijoles molidos, frijoles enteros, cebollitas, alcaparras, aceitunas, frijoles fritos, lima, habichuelas tiernas, hongos, hongos en tajadas, pulpa de frutas tropicales, palmito, cocidos en conserva, compotas, carne, pescado, en su variedad atún en enlatado, aves y caza; extractos de carne.

3) **AGU** Bajo el registro número 169218 para proteger en clase 30 internacional:” Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, biscochos, tortas; pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas, especias; hielo.”

4) **AGU** Bajo el registro número 169219 para proteger en clase 32 internacional: “Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer



bebidas, bebidas de frutas, néctares, refrescos de frutas y siropes, todos los productos anteriores con azúcar o sin ésta.



5) **AGU** Bajo el registro número 183240 para proteger en clase 05 internacional “Colados para niños.”

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar la oposición formulada por el apoderado de la compañía **IREX DE COSTA RICA S.A**, al considerar que realizado el cotejo marcario, se determina que gráficamente se da una identidad de la palabra AGU que se encuentra contenida de forma íntegra en la marca solicitada, siendo que si bien es cierto se le agrega el término **ESIKA**, el que le va a dar la similitud es el término AGU pues será este el término preponderante de la marca, en cuanto al diseño, la marca solicitada contiene un diseño de un bebé sentado frente a una planta y el diseño de la marca inscrita registro 183240, contiene un diseño de un rectángulo con fondo de color celeste, dentro del cual se encuentra la palabra COLADOS AGU a la par de una figura geométrica de forma de triángulo en colores rosa y amarillo, que en cuanto al cotejo fonético existe una identidad gráfica, que se da entre las marcas AGU y **ESIKA AGU** que no permite que el oído humano pueda diferenciarlas, siendo que ambas palabras se pronuncian y escuchan de manera similar y desde el punto de vista ideológico, existe una idea parecida en ambas marcas, ya que la palabra AGU es un término referido al vocabulario de los bebés que pueden dejar la idea en el consumidor que los productos que se comercializan con las marcas son productos para bebés como efectivamente lo son.

Por su parte la apelante representante de la compañía **EBEL INTERNATIONAL LIMITED**, indica que los canales de comercialización de los productos son distintos, ya que si un consumidor



lee o escucha hablar de las marcas ÉSIKA AGU (DISEÑO) y AGÚ, no incurrirá en el error de creer que son iguales, ya que cada denominación protege productos distintos, ya que la marca de su representada no incluye productos de las clases 5, 29, 30 y /o 32, es decir, clases que en este caso en particular protegen alimentos de distinta naturaleza y bebidas por las cuales se supone es conocida la marca AGÚ, con lo cual no puede existir confusión al momento de su dispensación en comparación con la marca ÉSIKA AGÚ & DISEÑO, puesto que ninguno de los productos de su representada está en dicha clasificación, agregando que tanto las marcas ÉSIKA AGU (DISEÑO) y AGÚ si pueden coexistir en el mercado sin que los intereses de la opositora se vean afectados.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los agravios expuestos por la apoderada de la compañía **EBEL INTERNATIONAL LIMITED**, y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los 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 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) 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)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia las marcas bajo examen



SIGNO SOLICITADO



Clase 03: Colonias, talcos, shampoos y lociones hidratantes para bebés“

SIGNOS INSCRITOS

AGU

Clases 05: “Alimentos para bebés”.

AGU

Clase 29 internacional: “Jaleas, mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas, encurtidos, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas. Piña en tajadas, pina en trocitos, higos dulces, melocotón en mitades, coctel de frutas, coctel de grutas tropicalizado, mermeladas, jaleas, chiles jalapeños, coles, pejibayes, garbanzos, espárragos, guisantes petit pois, guisantes y zanahorias, vegetales mixtos, aceites, encurtidos, frijoles molidos, frijoles enteros, cebollitas, alcaparras, aceitunas, frijoles fritos, lima, habichuelas tiernas, hongos, hongos en tajadas, pulpa de frutas tropicales, palmito, cocidos en conserva, compotas, carne, pescado, en su variedad atún en enlatado, aves y caza; extractos de carne.

AGU



Clase 32 internacional: “Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas, bebidas de frutas, néctares, refrescos de frutas y siropes, todos los productos anteriores con azúcar o sin ésta.



Clase 05 internacional “Colados para niños.”

Siendo de tipo Mixto el signo solicitado y denominativas las marcas inscritas, a excepción del registro número 183240, según puede desprenderse de las certificaciones que constan en el expediente, en este escenario se observan elementos que hacen posible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues, se vislumbra que existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de los signos, situación que refuerza la falta de distintividad que tiene la marca solicitada. En este sentido no podrán coexistir en el mercado y el público las percibirá como si tuvieran un mismo origen empresarial, nótese que gráficamente la marca solicitada tiene en común la palabra **AGU**, siendo el denominativo preponderante, por lo que no resulta ser distintivo y diferente, por lo que analizados en un todo, se puede concebir una semejanza que hacen imposible la coexistencia registral

Hecho el ejercicio anterior, y aplicada la normativa citada, este Tribunal arriba a la conclusión tal y como lo expresó el Registro de Propiedad Industrial en la resolución recurrida, que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque da lugar, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de la sociedad **EBEL INTERNATIONAL LIMITED**, contra la



resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas dieciocho minutos veintidós segundos del veintidós de noviembre de dos mil once.

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 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, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de la sociedad **EBEL INTERNATIONAL LIMITED**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas dieciocho minutos veintidós segundos del veintidós de noviembre de dos mil once, la cual se confirma, denegándose la inscripción del signo 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.**

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora





DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.