



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0243-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de comercio “AQUA HIDRATION”

SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N°9069-2005)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 873 -2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las nueve horas con quince minutos del tres de agosto del dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula número uno-doscientos noventa y nueve ochocientos cuarenta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION**, domiciliada en One Franklin Plaza, Philadelphia, Estados Unidos, contra la Resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas y seis minutos del ocho de julio de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado el veintitrés de noviembre de dos mil cinco, ante el Registro de la Propiedad Industrial, visible a folio uno del expediente administrativo levantado al efecto, la licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE**



PROCTER & GAMBLE COMPANY sociedad constituida bajo las leyes de Ohio, domiciliada en One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, formuló la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**AQUA HYDRATION**” en **clase 3** de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir, preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso de lavandería; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y restregar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado por el apoderado especial de la empresa **SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION**, interpone oposición en contra de la solicitud de registro presentada por la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE**.

TERCERO: La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la Resolución dictada a las doce horas seis minutos veinticuatro segundos del ocho de julio de dos mil ocho, resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**AQUA HYDRATION**” en clase 3 internacional, presentada por la empresa **THE PROCTER & GAMBLE**.

CUARTO: Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, en representación de la sociedad **SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION**, interpuso, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diez de octubre de dos mil ocho, recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro a las doce horas seis minutos veinticuatro segundos del ocho de julio de dos mil ocho,

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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

1-Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas, las siguientes marcas a favor” **SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION**”, en clase 3 internacional para proteger Preparaciones de baño, dentífricos, shampoos y enjuages bucales.



Bajo el registro número 94724.



Bajo el registro número 94734



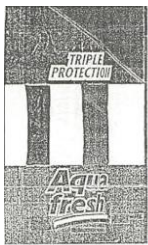
Bajo el registro número 94733



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO



Bajo el registro número 94731



Bajo el registro número 94723



Bajo el registro número 94728

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Se tienen como no probados, los tenidos por el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución recurrida.

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición planteada, ello por cuanto en el Considerando Tercero de la resolución venida en alzada, establece que en el cotejo marcario, se toma como elemento predominante su parte denominativa, y que desde el punto de vista gráfico, ambas marcas comparten el prefijo



“AQUA”, pero que analizado el resto del término de cada uno es muy distinto (**FRESH-HYDRATION**), por lo que no se ve posibilidad alguna de causar riesgo de confusión en el público consumidor, ante ese análisis se puede determinar, que el signo solicitado desde el punto de vista gráfico cumple con la función diferenciadora, fonéticamente los signos resultan diferentes no hay posibilidad de que el consumidor se confunda partiendo de la pronunciación de cada uno de ellos, que tienen un efecto de percepción sensorial distinto, al igual que ideológicamente donde el significado de cada signo no genera la misma idea en el consumidor, sobre todo por las diferencias desde el punto de vista gráfico y fonético.

Que mediante memorial presentado por el apoderado especial de la empresa **SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION** interpone apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas seis minutos veinticuatro segundos del ocho de julio de dos mil ocho, argumentando que su representada tiene registradas a su nombre una larga lista de marcas que inician con el prefijo **AQUA**, y que tienen mucha similitud con la marca solicitada y que entre estas están **AQUAFRESH KIDS** (diseño) No.94731, **AQUA FRESH SENSITIVE** (diseño) No. 94728, **AQUA FRESH** (diseño especial) No. 94734 **AQUA FRESH** (diseño) No. 94733, **AQUAFRESH** (diseño) No. 94724, **AQUAFRESH TRIPLE PROTECCIÓN** No. 94723, notándose a simple vista que las marcas de su representada y la que se pretende inscribir “**AQUA HYDRATION**”, presentan la semejanza tanto gráfica como fonética e ideológica.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente, señala que la marca de su representada se encuentra en proceso de registro en muchos países y que el uso del prefijo **AQUA**, resulta en la semejanza gráfica, fonética e ideológica de los distintivos en conflicto, por eso permitir el registro de “**AQUA HYDRATION**”, sería atentar contra los derechos que concede la ley para las marcas previamente registradas.



CUARTO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, 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, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

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 a otra anterior



perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8^a inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, y aún antes, cuando está en trámite, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

La emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos signos distintivos, debe de basarse en un estudio del conjunto de los elementos que conformen a ambos signos, y siempre debe tener como norte el establecer la posibilidad o no de que se dé confusión en el público consumidor, ya que el riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual; el auditivo y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente.

QUINTO: COTEJO DE LA MARCAS ENFRENTADAS. El registro de un signo distintivo debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes fonéticas, gráficas o ideológicas, originando así un riesgo de confusión, de forma que, al realizar el cotejo gráfico, se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas; con el cotejo fonético, se verifican las similitudes auditivas y, con el cotejo ideológico, se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras. Al respecto, el tratadista Manuel Lobato, trata el cotejo marcario, de la siguiente manera:



“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal...La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen” (LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2001, pág. 282).

Ahora bien, es importante tomar en cuenta en estos casos de eventual similitud entre signos, la relación existente entre estos y los productos que protegen; esto pues cuando los **signos** sean idénticos o muy semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre productos y servicios a los que se aplican, de igual manera cuando los **productos** sean idénticos o muy semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados.

En este cotejo entre signos y productos, un factor importante más no determinante es la aplicación del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, mediante el cual puede evaluarse si los signos cotejados no solo enfrentan semejanzas de índole gráfico, fonético o ideológico entre sí, sino que además, pueden ser signos que a su vez protejan o pretendan proteger productos o servicios que una vez puestos en el mercado estén relacionados por alguna situación propia de la ubicación de los productos o servicios dentro del mercado.

En aplicación de lo anterior, el hecho de que los productos o servicios cotejados formen parte de una misma clasificación del nomenclátor internacional, es solamente un indicio de que existe una posibilidad de confusión entre los signos enfrentados; no obstante, tal estudio no concluye hasta tanto no se realice una evaluación más profunda en la que se excluya la posible relación entre productos o servicios entre otras razones: por ser productos o servicios cuyos canales de comercialización o distribución sean compartidos; por ser productos o servicios



complementarios, sustitutos o de uso conjunto; por ser productos o servicios que van dirigidos al mismo sector pertinente de consumidores; todos criterios que en cada caso deben ser analizados según el mercado o sector del mismo dentro del cual se aplican.

El anterior planteamiento tiene sustento jurídico en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002, que dispone:

Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

*a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la **impresión gráfica, fonética y/o ideológica** que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

*d) Los signos deben examinarse en el **modo y la forma en que normalmente se venden los productos**, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*

*e) Para que exista posibilidad de confusión, **no es suficiente que los signos sean semejantes**, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación*



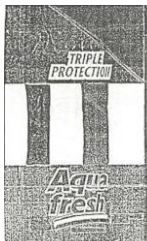
TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

o relación entre ellos...”

(lo destacado en negrilla no es del texto original).

En razón de lo expuesto, debe este Tribunal aplicar los elementos antes apuntados, para poder cotejar si entre los

SIGNOS INSCRITOS:



MARCA SOLICITADA:

“AQUA HYDRATION”

existe alguna identidad o similitud entre ellas. Debemos iniciar indicando que, la emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos o más signos distintivos, debe de basarse en un estudio del conjunto de los elementos que conformen a tales signos, y siempre debe tener como norte, el establecer la posibilidad o no de que se dé confusión en el público consumidor.



Así las cosas, en el presente caso, este Tribunal considera que las marcas enfrentadas son mixtas, por cuanto están compuestas por un grupo de letras, colores y un diseño, incorporándose a este el vocablo “**AQUA FRESH**”. Por su parte, el signo pretendido está conformado por la letras “**AQUA HYDRATION**”, es puramente denominativo.

Por lo que al aplicar a los signos referidos el cotejo gráfico, vemos que la marca solicitada no cuenta con aptitud distintiva, pues ambos tienen en común el factor tópico y preponderante de las marcas, a saber la palabra “**AQUA**” y es que la palabra “**HYDRATION**”, por ser de uso común, no puede subsistir como marca en el comercio, de ahí, que es factible el riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que resulta de recibo lo señalado por la empresa apelante, cuando destaca en su escrito de apelación, que el consumidor puede incurrir en error por la semejanza de las marcas en conflicto, ello es posible, por cuanto como lo indicáramos anteriormente, la marca solicitada no tiene carácter distintivo. Como puede apreciarse, la empresa apelante, alega la existencia de una similitud relevante en las marcas contrapuestas y riesgo de confusión, que para este Tribunal resultan palpables a la vista de un consumidor promedio, ya que las marcas inscritas y la solicitada tienen elementos suficientes que las hace similares una de la otra, ello, aunado el hecho de que los signos enfrentados se dedican a la comercialización de productos similares

De acuerdo con lo anterior, cabe reiterar, que el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o pueda existir la posibilidad o relación entre ellos”*, de ahí, que este Tribunal considera, que el consumidor que va adquirir productos como los que protege la marca solicitada, es probable que vaya a confundir la marca “**AQUA HYDRATION**” con la marca “**AQUA FRESH**”, por ejemplo, estimando que estamos ante un producto de la misma familia marcaria o un mismo origen empresarial.



De lo anterior, puede apreciarse desde un punto de vista **grafico**, que los signos cotejados, son en términos ortográficos prácticamente similares y en su diseño, por lo que provocan confusión de índole visual.

Derivado de lo anterior, desde el punto de vista **fonético**, los signos enfrentados presentan en sus elementos preponderantes una sonoridad que los asimila.

En el presente caso, existe similitud gráfica y fonética relevante, además también presentan similitud ideológica, ya que ambas comparten la palabra “**AQUA**”.

Así, y siguiendo lo expuesto hasta ahora, tenemos que entre las marcas inscritas y la solicitada existen semejanzas, además este Tribunal estima que el signo solicitado “**AQUA HYDRATION**”, para los productos protegidos de perfumería, es atributivo de cualidades y es engañoso, por tanto, su coexistencia en el mercado puede llevar a error al público consumidor. Además tomando en cuenta que los canales de distribución son los mismos, y los lugares en que se encuentran ubicados en los supermercados, también es el mismo, puede existir riesgo de confusión, ello, como consecuencia de los elementos que conforman las marcas en cuestión.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina que anteceden, este Tribunal considera por nuestras razones, que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, en su condición de apoderado especial de la empresa **SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION**, en contra de la Resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas seis minutos veinticuatro segundos del ocho de julio de dos mil ocho, la cual se revoca.



OCTAVO. 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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, en su condición de apoderado especial de la empresa **SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION**, en contra de la Resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad a las doce horas seis minutos veinticuatro segundos del ocho de julio de dos mil ocho, la cual se revoca. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

MSc. Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Luis Jiménez Sancho