



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0087-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del nombre comercial: “Bosque Alegre de Costa Rica”**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 10639-2011)**

**Ana Cecilia Rojas Vargas, Apelante**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO No. 942-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con veinticinco minutos del diecinueve de octubre de dos mil doce.**

**Recurso de Apelación** interpuesto por la señora **Ana Cecilia Rojas Vargas**, mayor, Ama de casa, vecina de Curridabat, San José, titular de la cédula de identidad número 1-0509-0255, en su carácter personal, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con trece minutos y treinta y dos segundos del catorce de diciembre de dos mil once.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de octubre de 2011, la señora **Ana Cecilia Rojas Vargas**, en su condición personal, presentó la solicitud de registro del nombre comercial **“Bosque Alegre de Costa Rica”**, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a la industrialización y comercialización de agua”*.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 15:55:45 horas del 11 de noviembre de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que existen inscritos varios signos distintivos que impiden su inscripción.



**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las ocho horas con trece minutos y treinta y dos segundos del catorce de diciembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de enero de 2012, la señora **Ana Cecilia Rojas Vargas**, en su condición personal, apeló la resolución referida, expresando 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, la invalidez o la nulidad 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 la Jueza Ureña Boza, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “**DEL BOSQUE (DISEÑO)**”, propiedad de la empresa **Agua Pura del Bosque, S.A.**, bajo el número de registro 94804, desde el 09 de febrero de 1996, para proteger y distinguir: “*un establecimiento dedicado a la industrialización de agua en todas sus formas para el consumo humano, así como para mezclarse con otros elementos para su comercialización*”. (Ver folios 11 y 12)



2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**DEL BOSQUE**”, bajo el registro número **94999**, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **Agua Pura del Bosque, S.A.**, vigente desde el 04 de marzo de 1996 hasta el 04 de marzo de 2016, para proteger y distinguir: “*agua industrializada para consumo humano y agua mezclada con otros productos debidamente industrializada para su comercialización*”. (Ver folios 09 y 10)

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio “**AGUA pura del Bosque (DISEÑO)**”, bajo el registro número **148093**, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **Agua Pura del Bosque, S.A.**, vigente desde el 23 de junio de 2004 hasta el 23 de junio de 2014, para proteger y distinguir: “*bebidas no alcohólicas, especialmente agua*”. (Ver folios 13 y 14)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, se tiene que el *a quo* denegó el registro del nombre comercial “**Bosque Alegre de Costa Rica**”, con fundamento en los numerales 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de su Reglamento, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, el signo solicitado corresponde a un nombre comercial inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto los signos registrados protegen productos y giros comerciales relacionados y vinculados entre sí, se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, por lo que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir el nombre comercial y los signos inscritos en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir



sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

Por su parte, la recurrente destacó en los agravios de la apelación presentada, que todos los signos que son utilizados para rechazar la inscripción del signo propuesto “Bosque Alegre de Costa Rica”, pertenecen a distintos titulares, y fonéticamente éstos registros sí se asemejan, a diferencia del signo propuesto “Bosque Alegre de Costa Rica”. Agrega que de pretenderse que los usuarios no pronuncien completamente el nombre “Bosque Alegre de Costa Rica”, lo mismo sucedería con “Bosque Lluvioso” y “Bosque Nuboso” y aún así fueron inscritos y registrados; no se trata de que en su conjunto puedan sonar distintos, es que son distintos en su conjunto y no de forma individual, resultando imposible la pretendida regulación de todas malas praxis en que pueda incurrir el consumidor, pues también podría resultar que utilizara solo “alegre”, “lluvioso” o “nuboso” en cuyo caso evidentemente no existiría confusión. Señala además que las marcas ya registradas tienen una gráfica particular para cada cual, que las hace diferentes y las separa de la que no tiene gráfica, que es precisamente “Bosque Alegre de Costa Rica”, debiendo notarse que todas las marcas registradas que contienen la palabra “Bosque”, cuentan con signos tipográficos diferentes al signo propuesto, y éstos mismos por sí solos hacen la distinción. Reitera y concluye que si las marcas han sido inscritas a favor de distintos titulares, no existe mérito ni condición de desigualdad para que a su persona se le niegue la inscripción de “Bosque Alegre de Costa Rica”, siendo que la resolución apelada se dedica a hacer suposiciones sobre las conductas de los consumidores, siendo esto un elemento tan subjetivo y tan dependiente de la publicidad que cada marca genere, resultando imposible pretender conocer todas las formas en que el consumidor podría reaccionar, y una prueba real de esto es que a la fecha, “Bosque Lluvioso” y “Bosque Nuboso” han podido coexistir como marcas registradas, de propietarios distintos.

**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** Una vez realizado el proceso de confrontación del nombre comercial cuyo registro se solicita “**Bosque Alegre de Costa Rica**”, con los signos distintivos inscritos, este Tribunal considera que tal y como lo resolvió



el Órgano a quo, efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en los artículos 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de su Reglamento, agregando a dicho fundamento jurídico el artículo 2 de la Ley de cita.

En el presente caso, entre el nombre comercial solicitado **“Bosque Alegre de Costa Rica”** y los signos distintivos inscritos **“DEL BOSQUE (DISEÑO)”** como nombre comercial, **“DEL BOSQUE”** como marca de fábrica, y **“AGUA pura del Bosque (DISEÑO)”** como marca de comercio, hay una evidente identidad gráfica, fonética e ideológica en su aspecto denominativo propiamente en su factor tópico preponderante, sea **“BOSQUE”**, que es el elemento que el consumidor va a recordar con más fuerza por ser el predominante, sobre la parte figurativa, ya que dicho término es el componente principal de los signos distintivos enfrentados, al ser éste el que causa mayor impacto en la mente del consumidor y además, por ser la única forma de recordar la actividad o giro y los productos que protegen y distinguen los referidos signos distintivos, con lo cual, tal y como lo señala la resolución recurrida, denota la ausencia del requisito indispensable de distintividad, lo que impide otorgar su registración, ya que éstos signos coinciden en un todo en cuanto al término preponderante que los conforma, a saber: **“BOSQUE”**, y asimismo su giro comercial se encuentra directamente relacionado.

Con relación al cotejo gráfico, fonético e ideológico, comparte este Tribunal el análisis y fundamentación dados por el órgano a quo en la resolución aquí recurrida, por lo que el consumidor podría confundirse al asociar los giros comerciales y los productos a un mismo origen empresarial.

Así las cosas, puede precisarse que el signo distintivo propuesto como nombre comercial **“Bosque Alegre de Costa Rica”** que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad que se dé un riesgo de confusión y asociación, ya que puede suceder que el consumidor les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común.



En consecuencia, no es dable la registraci3n de un signo que genere alg3n riesgo de confusi3n o asociaci3n en el p3blico consumidor, ya que tal prohibici3n, se establece en protecci3n de 3ste y del titular de un signo previamente inscrito. En este sentido, la doctrina se1ala que: *“(...) Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que 3ste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.”* (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edici3n, Civitas Editores, Espa1a, p. 288**), toda vez que merece tener presente que la funci3n del signo distintivo est1 dirigida a distinguir unos productos, servicios, empresas u establecimientos de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. De ah3 que, se reconozca la distintividad como el requisito b1sico que debe cumplir todo signo que pretenda protecci3n registral, pues, 3ste debe ser capaz, tanto intr3nseca como extr3nsecamente, de individualizar a un determinado producto, servicio, empresa u establecimiento comercial.

En lo que respecta a los agravios externados por la aqu3 apelante supracitados, igualmente el hecho de que signos distintivos similares se encuentren ya inscritos en nuestro pa3s y est3n coexistiendo, adem1s en la misma clase del nomencl1tor internacional y para giros comerciales y productos relacionados directamente, no resulta un agravio v1lido y vinculante a efectos de proceder a la inscripci3n de un determinado signo distintivo, ya que la calificaci3n que se realiza en nuestro pa3s, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresi3n a las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y es conforme al an1lisis de estas prohibiciones ya establecidas (art3culos 7, 8 y 65 de la ley citada), que el registrador determinar1 si procede o no la inscripci3n de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripci3n.

As3 las cosas, al existir riesgo de confusi3n y de asociaci3n entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el 3rgano **a-quo**, en su disposici3n de denegar la solicitud de registro del nombre comercial presentada en su condici3n personal por la se1ora **Ana Cecilia Rojas Vargas**, estableciendo como fundamento los art3culos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros



Signos Distintivos y 24 de su Reglamento, ya que queda claro que el nombre comercial, cuya inscripción se pretende, hace nugatoria la solicitud de inscripción del mismo, por carecer de distintividad, con relación a los signos distintivos inscritos, el cual como se indicó es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal encuentra que el nombre comercial solicitado “**Bosque Alegre de Costa Rica**”, está dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, sean los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de sus Reglamento, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Ana Cecilia Rojas Vargas**, en su condición personal, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con trece minutos y treinta y dos segundos del catorce de diciembre de dos mil once, la cual debe confirmarse.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 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, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la señora **Ana Cecilia Rojas Vargas**, en su condición personal, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad



Industrial a las ocho horas con trece minutos y treinta y dos segundos del catorce de diciembre de dos mil once, la cual 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 Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*





***DESCRIPTORES:***

- ***SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRES COMERCIALES.***
- ***IMPROCEDENCIA DEL NOMBRE PROPUESTO.***