



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0090-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio: “BOSQUE ALEGRE”

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 11130-2011)

Ana Cecilia Rojas Vargas, Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 943-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta 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 quince horas con cincuenta y cinco minutos y treinta y un segundos del siete de diciembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de noviembre de 2011, la señora **Ana Cecilia Rojas Vargas**, en su condición personal, presentó la solicitud de registro de la marca de comercio “**BOSQUE ALEGRE**”, para proteger y distinguir en la clase 32 del nomenclátor internacional: “*agua de manantial Carbono Neutral*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:34:52 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 quince horas con cincuenta y cinco minutos y treinta y un segundos del siete 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 14 de diciembre de 2011, 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 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 03 y 04)



2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**Bosque Lluvioso (DISEÑO)**”, bajo el registro número **168978**, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **Los Selectos del Futuro S.A.**, vigente desde el 26 de junio de 2007 hasta el 26 de junio de 2017, para proteger y distinguir: “*aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas*”. (Ver folios 05 y 06)

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**bosque nuboso**”, bajo el registro número **183988**, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, perteneciente a la señora **Genni Arias Araya**, vigente desde el 12 de enero de 2009 hasta el 12 de enero de 2019, para proteger y distinguir: “*cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*”. (Ver folios 07 y 08)

4.- 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 09 y 10)

5.- 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 11 y 12)



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 de la marca de comercio “BOSQUE ALEGRE”, con fundamento en los numerales 8 incisos a), b) y d) 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 una marca 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 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”, pertenecen a distintos titulares, y fonéticamente éstos registros sí se asemejan, a diferencia del signo propuesto “BOSQUE ALEGRE”. Agrega que de pretenderse que los usuarios no pronuncien completamente el nombre “BOSQUE ALEGRE”, 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”, 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”, 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 de la marca de comercio cuyo registro se solicita “**BOSQUE ALEGRE**”, 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 8 inciso a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de su Reglamento.

En el presente caso, entre la marca de comercio solicitada “**BOSQUE ALEGRE**” y los signos distintivos inscritos “**DEL BOSQUE (DISEÑO)**” como marca de fábrica, “**Bosque Lluvioso**” como marca de fábrica, “**bosque nuboso**” como marca de fábrica, “**DEL BOSQUE (DISEÑO)**” como nombre comercial y, “**AGUA pura del Bosque**” 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 marca de comercio “**BOSQUE ALEGRE**” 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 registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, ya que tal prohibición, se establece en protección de éste y del titular de un signo previamente inscrito. En este sentido, la doctrina señala que: *“(...) Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.”* (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, Civitas Editores, España, p. 288**), toda vez que merece tener presente que la función del signo distintivo está dirigida a distinguir unos productos, servicios, empresas u establecimientos de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. De ahí que, se reconozca la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, éste debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto, servicio, empresa u establecimiento comercial.

En lo que respecta a los agravios externados por la aquí apelante supracitados, igualmente el hecho de que signos distintivos similares se encuentren ya inscritos en nuestro país y estén coexistiendo, además en la misma clase del nomenclátor internacional y para giros comerciales y productos relacionados directamente, no resulta un agravio válido y vinculante a efectos de proceder a la inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación



que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7, 8 y 65 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripción.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión y de asociación entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el Órgano **a-quo**, en su disposición de denegar la solicitud de registro del nombre comercial presentada en su condición personal por la señora **Ana Cecilia Rojas Vargas**, estableciendo como fundamento los artículos 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de su Reglamento, ya que queda claro que la marca de comercio, 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 la marca de comercio solicitada “**BOSQUE ALEGRE**”, está dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, sean los artículos 8 incisos a), b) y d) 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 quince horas con cincuenta y cinco minutos y treinta y un segundos del siete 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 quince horas con cincuenta y cinco minutos y treinta y un segundos del siete 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.***