
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0478-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA

INDUSTRIAS MARTEC S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-5472)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

**AQUA
FOODS**

VOTO 0564-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta y ocho minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por **Laura María Ulate Alpízar**, abogada, vecina de San Rafael de Escazú, portadora de la cédula de identidad: 4-0210-0667, en su condición de apoderada especial de la compañía **INDUSTRIAS MARTEC S.A.**, cédula jurídica: 3-101-050217, domiciliada en Puntarenas, Boca Vieja de Quepos, al final de la calle El Rancho, 300 metros oeste del Restaurante Kukula, edificio blanco, San José, Costa Rica; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:29:07 horas del 26 de septiembre de 2022.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 23 de junio

de 2022, la señora **Laura María Ulate Alpízar**, en su condición de apoderada especial de la compañía **INDUSTRIAS MARTEC S.A.**, solicitó la inscripción de la



marca de fábrica , para proteger y distinguir **en clase 29 internacional**: pescado, mariscos y moluscos. Alimentos de pescado y mariscos.

Mediante resolución de las 13:29:07 horas del 26 de septiembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria por considerar que el signo propuesto consiste en una marca inadmisibles por derechos de terceros, conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, el 03 de octubre de 2022 la representación de la empresa **INDUSTRIAS MARTEC S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifestó:

1. La marca registrada es una marca denominativa simple, mientras que la marca propuesta contiene una tipografía especial en color azul además un logo específico de forma redonda y un fondo blanco, lo cual sin duda diferenciará la marca registrada. El examinador indica que se verifican similitudes entre los signos, pero no señala cuales similitudes.

2. A nivel ideológico la palabra AQUA hace referencia a agua, no obstante, la marca propuesta está compuesta por un solo término de fantasía AQUAFOODS, ya que estas palabras en su conjunto no poseen ningún significado como tal. El examinador señala erróneamente que este término sí posee definición, sin embargo, no es posible separar una palabra para otorgarle un significado.

3. Fonéticamente, el examinador indica que las marcas se pronuncian igual lo que es inválido, ya que a pesar de que comparten un término la marca propuesta es una sola palabra que contienen la terminación FOODS, lo cual la diferencia de la marca registrada.

4. El registrador en su análisis persiste en desmembrar la marca y otorgarle un significado indicando sus argumentos subjetivos y sin ningún fundamento válido para el rechazo de la marca propuesta. Al fraccionar los elementos que componen la marca como punto de partida para su calificación, contradice el principio de análisis global que tanto han respaldado la doctrina y jurisprudencia.

5. En la resolución recurrida no se está acatando lo dispuesto por el artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública, en todo acto administrativo “El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el acto”. Esto significa, en otras palabras, que no basta con afirmar la falta de distintividad de una marca, sino que tal circunstancia debe fundamentarse de manera real y no una subjetividad.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la siguiente marca:

1. **AQUA**, registro: 281727, inscrita desde el 9 de agosto de 2019, vigente hasta el 9 de agosto 2029, titular: MFC BRANDS SOCIEDAD ANÓNIMA, para proteger y distinguir en clase 29 internacional: carne, pescado, (atunes y sardinas enlatadas) carne de ave; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, frutas y vegetales enlatados, congelados, secas, y cocidas; jaleas, confituras, compotas,

huevos, aceites y grasas comestibles. (visible a folio 9 y 10 del expediente principal)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una marca es todo signo que tenga la capacidad de distinguir productos o servicios de otros de la misma especie o clase en el mercado, el artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), la define de la siguiente forma:

Marca: Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

La distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, lo que evita que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

La legislación marcaría enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. El artículo 8 de la Ley de marcas determina:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.
[...]

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo, y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

[...]

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

- b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

[...]

En este sentido, es necesario confrontar los signos marcarios para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece las reglas a seguir:

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 o relación entre ellos;
 - f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
 - g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

De ahí que, para determinar la similitud entre los signos, el operador jurídico primero debe colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los destinatarios del bien o servicio respaldado con tales signos; posteriormente considerar la impresión de conjunto que despierten los 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), así como otorgar más valor a las semejanzas y no a las diferencias entre los signos en conflicto.

De esta forma se procede a cotejar la marca propuesta y las inscritas:

MARCA PROPUESTA

**AQUA
FOODS**

Clase 29 internacional: pescado, mariscos y moluscos. Alimentos de pescado y mariscos.

MARCA REGISTRADA

AQUA

Clase 29 internacional: carne, pescado, (atunes y sardinas enlatadas) carne de ave; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, frutas y vegetales enlatados, congelados, secas, y cocidas; jaleas, confituras, compotas, huevos, aceites y grasas comestibles.

Al realizar un análisis en conjunto de los signos, se denota que a nivel gráfico la marca propuesta es un signo mixto, en donde su parte denominativa incluye los vocablos “AQUA” y “FOODS”, escritos con una grafía especial y en mayúscula, en donde el elemento que sobresale en el conjunto marcario es “AQUA”. En cuanto a la marca registrada, es denominativa formada por la palabra “AQUA”, escrita en letras mayúsculas.

Es precisamente la parte denominativa el elemento preponderante en los signos cotejados, nótese que entre los términos “AQUA FOODS” y “AQUA”, son más las similitudes que las diferencias que presentan, y el término “FOODS” en la marca del apelante no es suficiente para distinguirse, al ser un vocablo genérico y de uso común en el mercado donde se pretenden comercializar los productos.

Fonéticamente, al pronunciar los signos en conflicto suenan similar, al coincidir en el término “AQUA”, por lo que el sonido que emiten los signos al oído humano es coincidente.

Desde el punto de vista ideológico, la palabra “AQUA”, contenida tanto en la marca propuesta como en el signo registrado, evoca el mismo significado en la mente del consumidor relativo a agua y como se mencionó el término FOOD no le concede carácter distintivo, así como tampoco se podría conceder un derecho de exclusiva sobre el mismo, al ser genérico y de uso común en el mercado.

En cuanto a los productos que buscan proteger y distinguir, después del estudio respectivo, se determina que son de la misma naturaleza y se encuentran estrechamente relacionados en clase 29 de la nomenclatura internacional. Al coincidir en el mismo objeto de protección, el consumidor al estar frente a productos similares puede confundirse en su elección, y generar además un riesgo de asociación empresarial indebida.

Conforme a lo anterior, se rechazan los agravios expresados por el apelante, ya que una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico, este órgano de alzada concluye que los signos presentan más semejanzas que diferencias, por lo que de coexistir en el mercado se podría incurrir en riesgo de confusión y asociación empresarial. Contrario a lo manifestado por el recurrente el signo sí fue analizado como un todo, sin fraccionar o desmembrar los elementos, y de esta forma es que se determina la existencia de similitudes que les impide la coexistencia en el mercado. No es de recibo, que la marca propuesta está compuesta por un solo término de fantasía AQUAFOODS y que esta palabra en su conjunto no posee significado alguno; pues tal y como se encuentran ubicadas las palabras en la marca propuesta, transmiten la idea de dos términos independientes, tal y como se analizó

anteriormente.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se determina que el signo solicitado transgrede los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la señora **Laura María Ulate Alpízar**, en su condición de apoderada especial de la compañía **INDUSTRIAS MARTEC S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora **Laura María Ulate Alpízar**, en su condición de apoderada especial de la compañía **INDUSTRIAS MARTEC S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:29:07 horas del 26 de septiembre de 2022, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26500