
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0034-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL
SIGNO**



INDUSTRIAS MARTEC S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-5467)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0105-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y un minutos del nueve de marzo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada **Laura María Ulate Alpízar**, cédula de identidad 4-0210-0667, vecina de San Rafael de Escazú, en su condición de apoderada especial de la compañía **INDUSTRIAS MARTEC S.A.**, cédula jurídica 3-101-050217, con domicilio en Puntarenas, Boca Vieja de Quepos, al final de la calle El Rancho, 300 metros oeste del Restaurante Kukula, edificio blanco, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:52:35 horas del 14 de octubre de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada **Ulate Alpízar**, en su condición indicada, solicitó la inscripción como marca de fábrica del signo

AQUAFOODS

para distinguir **en clase 29** pescado, mariscos y moluscos. Alimentos de pescado y mariscos.

El Registro de la Propiedad Intelectual procedió a denegar la solicitud de inscripción al determinar que corresponde a una marca inadmisibile por derechos de terceros, artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la abogada Ulate Alpízar lo apeló, señalando:

1. Las marcas cotejadas, a pesar de que comparten un término, poseen diferencias entre sí y son fácilmente diferenciadas por el consumidor. Lo anterior, debido a que el signo propuesto por su mandante contiene una tipografía especial en color azul, además un logo específico de forma redonda, lo cual sin duda diferenciará la marca.
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. 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. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual, se

encuentra inscrita la marca de comercio **AQUA**, registro 281727, vigente hasta el 9 de agosto 2029, a nombre de **MFC BRANDS SOCIEDAD ANÓNIMA**, para distinguir en clase 29 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 (folios 51 y 52 expediente principal).

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

CUARTO. 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. 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.
[...]

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 del Reglamento a la Ley de Marcas (decreto ejecutivo 30233-J) 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.

MARCA PROPUESTA

AQUAFOODS

Pescado, mariscos y moluscos, alimentos de pescado y mariscos.

MARCA REGISTRADA

AQUA

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 **AQUAFOODS** es un signo mixto, escrito con una grafía especial y en mayúscula, y que, a pesar de que el signo está conformado por una sola palabra, transmite una idea claramente inteligible al consumidor. En cuanto a la marca registrada, es denominativa formada por la palabra “AQUA”, escrita en letras mayúsculas, y está enteramente contenida en el signo solicitado.

Es precisamente la parte denominativa el elemento preponderante en los signos cotejados, nótese que entre los términos “AQUAFOODS” y “AQUA”, son más las similitudes que las diferencias que presentan, y la terminación “FOODS” en la marca del apelante no es suficiente para distinguirse, al ser claramente reconocible en el conjunto y ser su significado de uso común en el sector de los alimentos.

Fonéticamente, al pronunciar los signos en conflicto suenan similar, al coincidir en el término “AQUA”, por lo que el sonido que emiten 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 la finalización FOODS no le concede carácter distintivo frente a la marca inscrita.

En cuanto a los productos que buscan 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. Pese a que la marca está compuesta por un solo término AQUAFOODS, 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.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por **Laura María Ulate Alpízar** representando a **INDUSTRIAS MARTEC S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:52:35 horas del 14 de octubre de 2022, la que en este acto **se confirma**. 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 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**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 30/05/2023 03:43 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 30/05/2023 03:35 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 30/05/2023 03:37 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 30/05/2023 03:29 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 31/05/2023 08:08 AM

Guadalupe Ortiz Mora

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