

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0120-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo PUREZA VITAL

Gloria S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-9094)

Marcas y otros signos

VOTO 0344-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas del trece de junio de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Mark Beckford Douglas, abogado, cédula de identidad 1-0857-0192, vecinos de San José, en su condición de apoderado especial de Gloria S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Perú, domiciliada en Avenida República de Panamá, 2461, Lima 13, Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:10:27 horas del 21 de diciembre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de setiembre de 2017 el licenciado Beckford Douglas, en su condición indicada, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **PUREZA VITAL**, en clase 32 para distinguir cerveza, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas de mango, manzana, piña, maracuyá, pera, maíz morado, canela, frutas y otras preparaciones para elaborar bebidas.

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:10:27 horas del 21 de diciembre de 2017 se rechazó lo solicitado.

TERCERO. Inconforme con la citada resolución el representante de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de enero de 2018 interpuso recurso de apelación en su contra; habiendo admitido para ante este Tribunal por resolución de las 09:42:22 horas del 19 de enero de 2018.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de ley.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución, se tiene por comprobado el registro de las siguientes marcas a nombre de Sociéte des Produits Nestlé S.A.:

- 1- De fábrica **NESTLE PUREZA VITAL**, inscripción 156690, vigente hasta el 22 de febrero de 2026, para distinguir en clase 32 agua natural sin gas, agua natural con gas, agua gasificada, agua tratada, agua de manantial, agua mineral, agua aromatizada, bebidas con sabor a frutas, zumos de frutas, néctares, gaseosas, sodas y bebidas sin alcohol, jarabes y preparaciones para hacer jarabes, preparaciones para hacer bebidas (folio 19 expediente principal).



- 2- De fábrica y comercio , inscripción 230537, vigente hasta el 17 de octubre de 2023, para distinguir en clase 32 agua sin gas, agua efervescente o agua carbonatada, agua tratada para el consumo humano, agua de manantial, agua mineral, agua saborizada, bebidas hechas a base de fruta o con sabor a fruta, jugos de frutas o vegetales, néctares, limonadas, sodas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes, extractos y esencias y otras preparaciones para hacer bebidas no alcohólicas (excepto aceites esenciales), bebidas lácteas fermentadas, bebidas hechas a base de soya, bebidas hechas a base de malta, bebidas hechas a base de café, bebidas isotónicas (folio 21 expediente principal).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza de interés para la presente resolución.

TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, AGRAVIOS PLANTEADOS. El Registro de la Propiedad Industrial, determinando que las marcas inscritas son altamente similares a la solicitada, y que los productos propuestos son iguales o relacionados a los de las marcas registradas, procede a rechazar lo pedido.

Por su parte el apelante indica que el renombre de la marca Nestlé y el diseño de la marca inscrita hará que los consumidores distingan claramente entre uno y otro producto, que los productos son diferentes, y que este Tribunal ha permitido la coexistencia en casos similares al ahora bajo estudio.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una de las finalidades del sistema de registro contenido en la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), es asegurarse que los signos que accedan a la categoría de marca registrada tengan aptitud distintiva

suficiente, tanto respecto de su relación con el listado propuesto (aptitud distintiva intrínseca), como frente a otros signos distintivos o derechos de terceros (aptitud distintiva extrínseca). Los parámetros de control para ello se encuentran contenidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

Así, el presente asunto se enmarca en la aptitud distintiva extrínseca, ya que el signo propuesto se rechaza por existir en la publicidad registral marcas inscritas similares y que distinguen productos iguales o relacionados al del listado propuesto en la solicitud.

Entonces, se impone aplicar la técnica del cotejo marcario, cuyos parámetros principales (más no únicos) están contenidos en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, decreto ejecutivo 30233-J (en adelante Reglamento).

SIGNO SOLICITADO	MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA
PUREZA VITAL	NESTLE PUREZA VITAL	
Productos	Productos	Productos
Clase 32: cerveza, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas de mango, manzana, piña, maracuyá, pera, maíz morado, canela, frutas y otras preparaciones para elaborar bebidas	Clase 32: agua natural sin gas, agua natural con gas, agua gasificada, agua tratada, agua de manantial, agua mineral, agua aromatizada, bebidas con sabor a frutas, zumos de frutas, néctares, gaseosas, sodas y bebidas sin alcohol, jarabes y	Clase 32: agua sin gas, agua efervescente o agua carbonatada, agua tratada para el consumo humano, agua de manantial, agua mineral, agua saborizada, bebidas hechas a base de fruta o con sabor a fruta, jugos de frutas o vegetales,

	preparaciones para hacer jarabes, preparaciones para hacer bebidas	néctares, limonadas, sodas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes, extractos y esencias y otras preparaciones para hacer bebidas no alcohólicas (excepto aceites esenciales), bebidas lácteas fermentadas, bebidas hechas a base de soya, bebidas hechas a base de malta, bebidas hechas a base de café, bebidas isotónicas
--	--	--

Los listados se refieren a los mismos productos y otros relacionados, por lo que no puede haber una diferenciación dada a través del principio de especialidad tal y como lo sugiere el apelante, por lo que tal agravio no puede ser acogido.

Así, analizados los signos, vemos como son altamente similares. A nivel gráfico se comparten la frase PUREZA VITAL, entonces tenemos que el signo solicitado está plenamente contenido en las marcas registradas. A nivel fonético también hay parecido, ya que la utilización de esa frase hace que al pronunciarse las palabras éstas suenen de forma muy similar. Ideológicamente ambas traen a la mente del consumidor la misma idea, sea que los productos son puros y dan impulso para actuar o vivir.

Por todo lo anterior es que, ante la evidente posibilidad de que el consumidor entienda que el origen empresarial en uno y otro caso es el mismo, o que al menos están asociados, es de aplicación a lo solicitado las causales de rechazo contenidas en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas:

Artículo 8º- 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.

Aunado a lo anterior, obsérvese que una de las marcas inscritas es del tipo mixto, sea que incluye elementos denominativos y gráficos, lo cual le confiere mayor aptitud distintiva frente a los signos meramente denominativos como el solicitado. De esta forma la doctrina ha expuesto:

“El grado de distintividad del signo prioritario determina también el alcance de la protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar. Un signo altamente distintivo confiere a su titular un halo de protección mayor...” (**Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 301**)

Esta tesis expuesta por la doctrina ha sido acogida y sostenida por este Tribunal en sus votos 0408 de 2008, 1047, 1074 y 1254 de 2009, 0153 de 2010, 0401, 0583, 0590, 0718 y 1234 de

2011, 0440, 0896, 0951, 1000 y 1217 de 2012, 0551, 0638, 0658, 0724 y 1046 de 2013, 0266 y 0808 de 2014, 0077 y 0696 de 2015, 0065 y 0217 de 2016, entre otros. Por ello es que el argumento de la apelante, en el sentido de que el diseño de la inscrita crea diferencia no puede ser acogido, ya que la inscrita adquiere mayor fuerza distintiva e impide que una tan similar como la propuesta pueda ser registrada.

Y sobre el argumento de que, gracias al renombre de NESTLÉ el consumidor podrá diferenciar que el origen empresarial de un producto marcado como NESTLÉ PUREZA VITAL y de otro marcado simplemente como PUREZA VITAL, es un contrasentido dentro de la sistemática de los signos distintivos. La fortaleza de una marca proveniente de su renombre, como reconoce el apelante que sucede con las inscritas en el caso bajo estudio, implica que ha de ser cotejada bajo criterios más estrictos que los se aplicarían en el caso de una marca normal, y con ello se protege no solamente al consumidor de una posible confusión o engaño al momento de ejercer su acto de consumo, sino también el buen nombre que el titular de esa marca ha forjado y el cual se vería diluido si se permite que, bajo el argumento expuesto, se inscriban marcas similares. El renombre de una marca, lejos de ser un elemento diferenciador en el mercado, es más bien la cualidad que le permite ejercer de una forma más férrea su derecho de exclusiva, y así lo reconoce tanto la legislación costarricense como la doctrina más reconocida sobre el tema; por lo tanto ha de declararse sin lugar el recurso interpuesto confirmándose la resolución venida en alzada.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Mark Beckford Douglas representando a la empresa Gloria S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:10:27 horas del 21 de diciembre de 2017, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros de este Tribunal, devuélvase el expediente a su oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28