

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0161-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de comercio (PREDATOR)

ALIMENTOS MARAVILLA S.A. apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2016-1755)

Marcas y otros signos

VOTO 0475-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del veinte de setiembre del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María Gabriela Arroyo Vargas, mayor, abogada, casada una vez, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-933-536, apoderada especial de la empresa ALIMENTOS MARAVILLA, S.A., una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:26:07 horas del 23 de enero del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que al ser las 14:28:58 horas del 23 de febrero del 2016, la licenciada Mónica Lizano Zamora, apoderada especial de la sociedad QUALA INC., solicitó la inscripción de la marca de comercio **PREDATOR** en clase 32 internacional para proteger y distinguir: *“Aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”*

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley en las Gacetas 141, 142 y 143, del 21, 22 y 26 de julio del 2016, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado a las 14:28:58 horas

del 23 de febrero del 2016, la licenciada María Gabriela Arroyo Vargas, apoderada especial de la empresa ALIMENTOS MARAVILLA, S.A., plantea formal oposición contra la solicitud de



registro de la marca antes indicada con base en la marca de su propiedad, en clase 32.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:26:07 horas del 23 de enero del 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... se resuelve: declarar sin lugar la oposición interpuesta... de la empresa ALIMENTOS MARAVILLA, S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio “PREDATOR” para proteger y distinguir en clase 32 “aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”... solicitada por la empresa QUALA INC., la cual se acoge.”*

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 15:20:09 horas del 7 de febrero del 2017, la licenciada María Gabriela Arroyo Vargas, representante de la empresa ALIMENTOS MARAVILLA, S.A., interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

CONSIDERANDO

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de comercio



„, registro 175138, cuyo titular es ALIMENTOS MARAVILLA, S.A., vigente al 26 de mayo del 2018, en clase 32 internacional, 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” (v.f. 41 y 57 expediente principal, 29 y 66 legajo de apelación).

- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **RAPTOR**, registro 182855, cuyo titular es ALIMENTOS MARAVILLA, S.A., vigente al 1 de diciembre del 2018, en clase 32 internacional, para proteger y distinguir: “Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas” (v.f. 39 y 59 expediente principal, 33 y 35 legajo de apelación).

SEGUNDO. 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.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determinó rechazar la oposición planteada por ALIMENTOS MARAVILLA, S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio “PREDATOR” para proteger y distinguir en clase 32 “*Aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas*” solicitada por la empresa QUALA INC.

Por su parte, el apoderado registral de la sociedad ALIMENTOS MARAVILLA, S.A. manifestó que, solicita a este Tribunal revocar en todos sus extremos la resolución mencionada y apelada por su representada, y acoger la solicitud de oposición al registro de la marca PREDATOR titular de Quala Inc., en razón de que existe un derecho de exclusión derivado de los registros marcarios de RAPTOR conforme al artículo 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, además de que al registrar la marca PREDATOR constituye una transgresión de los derechos de propiedad intelectual de Alimentos Maravilla, pues existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas, según cotejo marcario.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y su Reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud

necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico.

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “...*el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles... Con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. ...así tenemos que: la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no;...*” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Estudio, que el operador jurídico debe realizar colocándose en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que estos despierten, 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

De ello se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos o más

signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre los mismos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En consecuencia, la normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión? el artículo antes citado en su inciso a) es transparente e indica: **al público consumidor**, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

En el caso que nos ocupa, el signo propuesto y las marcas inscritas son las siguientes:

<i>Signo</i>	PREDATOR		RAPTOR
<i>Registro</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>
<i>Marca</i>	<i>De comercio</i>	<i>De comercio</i>	<i>fábrica y comercio</i>
<i>No.</i>	-----	175138	182855
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas</i>	<i>Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas</i>	<i>Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”</i>
<i>Clase</i>	32	32	32

<i>Titular</i>	QUALA INC.	ALIMENTOS MARAVILLA, S.A.	ALIMENTOS MARAVILLA, S.A.
----------------	-------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Así las cosas y en atención al caso bajo examen, si observamos el signo marcario **PREDATOR**



solicitado por la empresa **QUALA INC.**, con relación a los registros inscritos **RAPTOR** y **RAPTOR**, propiedad de la empresa **ALIMENTOS MARAVILLA, S.A.**, denominativamente son palabras distintas, siendo que lo único que podría asemejarse es la última sílaba de las marcas “**TOR**”, gráficamente no existe identidad entre una y otra, ni mucho menos existiría al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión; con respecto al diseño inscrito (marca mixta), que asemeja el cuerpo completo de una especie de dinosaurio con las fauces abiertas, mismo que es totalmente diferente a la marca que se desea inscribir. La posición en la que se encuentra la coincidente sílaba **TOR** así como otros elementos, visualmente generan un grado de diferenciación importante. Misma suerte corre al hacerse el cotejo fonético, en virtud de que la sílaba **PRE** en la solicitada provoca que se dé la suficiente diferencia al momento de la pronunciación y vocalización, pues forma una palabra diferente, únicamente la terminación ya dicha “**TOR**”, que tampoco establece en la mente del consumidor una semejanza significativa, por ello, al oírse pronunciar la marca, esta no produce ninguna confusión.

Ideológicamente, la marca solicitada **PREDATOR**, traducida al idioma español, significa **DEPREDADOR** (<https://translate.google.com/?hl=es#en/es/predator>), significando esta palabra como: “*depredador, ra. Del lat. tardío depraedātor, -ōris. 1. adj. Que depreda. U. t. c. s.*”; y en la conjugación verbal: “*depredar. Del lat. depraedāri. 1. tr. Robar, saquear con violencia y destrozo. 2. tr. Dicho de un animal: Cazar a otros de distinta especie para susubsistencia.*”

(<http://dle.rae.es/?id=CG3IhSs>); mientras que el vocablo **RAPTOR**, en los idiomas español e inglés significan lo mismo (<https://translate.google.com/?hl=es#en/es/raptor>). Ambos signos

tienen un significado concreto y no remiten al mismo concepto. El oponente no lleva razón en que los signos contrapuestos aluden a la misma idea, donde el consumidor no va a percibir el mismo concepto, ya que son diferentes y por ende podrá diferenciarlos. Es este aspecto gráfico de la



inscrita lo hace ver al signo fuerte , capaz de ser identificado y más aún, diferenciado plenamente por el consumidor; como bien lo indicó el Registro en la resolución apelada "...Tampoco es probable que el consumidor vaya a relacionar en el momento de la compra a un dinosaurio presente en el diseño "RAPTOR", con un depredador (previa traducción mental de la palabra).

Por esta razón, ese posible riesgo de confusión entre los signos se diluye, pues la marca solicitada tiene originalidad misma que le otorga distintividad, el cual analizado en su conjunto, hace que los productos a distinguir y proteger no deban excluirse, puesto que no contravienen lo establecido en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, por lo cual es admisible su registro, y todos estos elementos hacen que la marca solicitada cuente con los requisitos de distintividad necesarios para considerarse como un signo con posibilidad de inscripción y por tanto no provoca ningún riesgo de confusión al consumidor.

Con respecto a los productos, tanto en la solicitada como en las inscritas, los productos de bebidas (excepto cerveza) son idénticos, y por ende comparten los mismos canales de distribución del mercado y están dirigidos al mismo consumidor, pero dicha identidad se difumina al no haber similitud que genere confusión entre la marca solicitada y las inscritas PREDATOR /



/ RAPTOR. Siendo que el signo PREDATOR para la clase 32 solicitada tiene

aptitud distintiva, requisito necesario para ser inscrita como marca; es entonces que este Tribunal considera que **NO** existe riesgo de confusión y asociación al público consumidor por parte de la



marca PREDATOR con relación a las marcas inscritas y RAPTOR.

Este Tribunal estima que el signo propuesto PREDATOR en clase 32 internacional, no generaría tipo alguno de riesgo de error y confusión, así como asociación empresarial con respecto a los signos marcarios inscritos, dada la identidad contenida en el signo solicitado y la relación existente de los productos que pretende proteger y comercializar respecto a los inscritos, procediendo de esa manera su admisibilidad por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 incisos de su Reglamento.

Con base en los argumentos, citas legales, doctrina y jurisprudencia expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación sobre la oposición planteada por ALIMENTOS MARAVILLA, S.A. en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:26:07 horas del 23 de enero del 2017.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Gabriela Arroyo Vargas, apoderada especial de la empresa ALIMENTOS MARAVILLA, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:26:07 horas del 23 de enero del 2017, la que en este acto se confirma, declarando sin lugar la oposición interpuesta por la empresa ALIMENTOS MARAVILLA, S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**PREDATOR**” para proteger y distinguir en clase 32 “aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”, solicitada por la empresa QUALA INC., la cual se acoge. 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, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE. -**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Roberto Arguedas Pérez

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00:43:89

TNR: 00.60.55