

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0217-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DE
FABRICA Y COMERCIO**

ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-
11450)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0599-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del veinticinco de setiembre del dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la abogada María del Pilar López Quirós, vecina de San José, cédula de identidad 1-1066-0601, en su calidad de apoderada especial de la empresa **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de la República de Colombia, con domicilio en Carretera 4, Zona Industrial, Sopó, Cundinamarca, Colombia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:50:37 horas del 13 de abril del 2020.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA

PROPIEDAD INDUSTRIAL. La empresa **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS,**

S.A., solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo , en clase 5 de la nomenclatura internacional para distinguir: “Alimentos para bebés”.

El Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción de la solicitud presentada, indicando que el signo solicitado incurre en la prohibición establecida en el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, rechazando la solicitud por ser una marca inadmisibles por derecho de terceros y riesgo de confusión.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, S.A.**, interpuso recurso de apelación, y en la audiencia otorgada por este Tribunal entre sus agravios indico lo siguiente: Que **ALPINA** es una marca de bebidas, dirigida a agua y agua gasificada con sabores, mientras que **ALPINA BABY** consiste en una línea de productos especializada para la alimentación de infantes. Que es imposible establecer riesgo de confusión por los diferentes productos de cada marca; concluyendo, no existen similitudes gráficas, fonéticas o ideológicas, ni similitudes respecto a sus funciones u origen que logren confirmar la similitud entre los signos en pugna, siendo que solicita se acoja la apelación y se continúe con el trámite de inscripción de la marca en clase 5.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el siguiente Nombre Comercial **ALPINA**, registro 93802, inscrito el 10 de noviembre de 1995, cuyo titular es THE COCA-COLA COMPANY, en clase 49 internacional, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a la distribución y comercialización de aguas minerales y gaseosas, aguas purificadas y de manantial,

cervezas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para bebidas. (folio 6 expediente principal)

- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la marca de fábrica **ALPINA**, registro 141414, inscrito el 24 de setiembre del 2003, cuyo titular es CORPORATIVO INTERNACIONAL MEXICANO SRLCV, en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo. (folio 9 expediente principal)

- 3- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la marca de fábrica



y comercio , registro 198805, inscrito el 12 de febrero del 2010, cuyo titular es THE COCA-COLA COMPANY, 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. (folio 11 expediente principal)

- 4- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la marca de fábrica **ALPINA**, registro 97574, inscrito el 28 de octubre de 1996, cuyo titular es THE COCA-COLA COMPANY, en clase 32 internacional, para proteger y distinguir: Aguas minerales y gaseosas, aguas purificadas y de manantial, cervezas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para bebidas. (folio 13 expediente principal)

- 5- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica



, registro 133719, inscrito el 17 de junio del 2002, cuyo titular es THE COCA-COLA COMPANY, en clase 32 internacional, para proteger y distinguir: Agua (folio 16 expediente principal)

- 6- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica



, registro 133718, inscrita el 17 de junio del 2002, cuyo titular es THE COCA-COLA COMPANY, en clase 32 internacional, para proteger y distinguir: Agua (folio 19 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 LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, los certificados de nombre comercial, fabrica, comercio a folios 6 a 21 del expediente principal.

QUINTO. 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos,

etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la 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 signos, impide o puede impedir, que el consumidor distinga uno de otro.

En este sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos es muy claro al negar la registración de un signo y, por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando sea similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada con anterioridad, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que protegen. Asimismo, en forma expresa el inciso d) de este mismo artículo, dispone que no puede inscribirse un signo que produzca confusión “...*por ser idéntico o similar a un nombre comercial (...) usado en el país por un tercero desde una fecha anterior...*” De tal manera, no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos a que uno y otro se refieran sean también idénticos o semejantes, o que sean diferentes pero susceptibles de ser asociados, toda vez que la misión de todo signo marcario está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda.

Recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente

diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, que ni siquiera puedan ser relacionados.

En el caso que nos ocupa, la marca propuesta y las marcas inscritas, son las siguientes (Los

registros 198805 - , registro 133719 - , y registro 133718 - , no se tomaran en cuenta en el cotejo pues todas ellas se encuentran caducas al momento de esta resolución):

<i>Signo</i>		<i>ALPINA</i>	<i>ALPINA</i>	<i>ALPINA</i>
<i>Estado</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>
<i>Registro</i>	-----	<i>93802</i>	<i>141414</i>	<i>97574</i>
<i>Marca</i>	<i>Fábrica y Comercio</i>	<i>Nombre Comercial</i>	<i>Fábrica</i>	<i>Fábrica</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Alimentos para bebés</i>	<i>un establecimiento comercial dedicado a la distribución y comercialización de aguas minerales y gaseosas, aguas purificadas y de manantial, cervezas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para bebidas.</i>	<i>café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo.</i>	<i>Aguas minerales y gaseosas, aguas purificadas y de manantial, cervezas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para bebidas.</i>
<i>Clase</i>	<i>5</i>	<i>49</i>	<i>30</i>	<i>32</i>

<i>Titular</i>	ALPINA PRODUCTOS ALIMENTI- CIOS S.A.,	THE COCA-COLA COMPANY	CORPORATIVO INTERNACIONAL MEXICANO SRLCV	THE COCA- COLA COMPANY
----------------	--	----------------------------------	---	---------------------------------------

En el caso bajo estudio, ha sido demostrada la existencia de signos marcarios inscritos, cuyo titular es la empresa **THE COCA COLA COMPANY** y **CORPORATIVO INTERNACIONAL MEXICANO SRLCV**, quienes tienen inscritos un nombre comercial y marcas de fábrica, en los que se utiliza como término común “**ALPINA**” los cuales son

idénticos a la marca propuesta. Gráficamente la marca  solicitada, aunque es idéntica en el término ALPINA, y aunque incluye la palabra “**baby**” así como un característico diseño, resulta ser descriptiva de una característica, sea que el alimento es para bebé, mismos que pueden ser relacionados, ya que éstos podrían ser utilizados en la alimentación de bebés, sea o no una línea de productos especializada para la alimentación de infantes, por lo tanto la aptitud distintiva del signo recae en la palabra **ALPINA**, que viene a ser igual a las de las marcas inscritas, y los productos se relacionan por sus canales de comercialización y consumidor meta, sean los padres y madres de familia, por ello, el agravio indicado por el recurrente no ha lugar por lo antes expuesto; misma suerte corre el cotejo fonético e ideológico al ser tan idénticos en su denominación (salvo por la palabra baby).

Es importante aclarar que, los productos de clase 30 y 32 podrían ser utilizados en la alimentación del infante, a pesar de que los solicitados protegen elementos de clase 5, aun su diferencia puede llegar a relacionarse en su presentación, canales de distribución y el consumidor a quien va dirigido, produciendo un posible riesgo de confusión.

Dado todo lo anterior, considera este Tribunal que lleva razón el Registro dado que, al tratarse de marcas altamente similares, a pesar de ser productos ubicados en clases diferentes, pueden relacionarse en determinadas formas, tales como la presentación de estos, coincidencia en sus

canales o puntos de distribución, así como en el consumidor meta al que van dirigidos. Consecuencia de lo anterior, este Órgano de Alzada arriba a la conclusión de que, efectivamente, la alta similitud entre las marcas contrapuestas provoca que no exista una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, siendo tal su semejanza que podría producir un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos que aunque son diferentes, son susceptibles de hacer pensar al consumidor que se trata del mismo origen empresarial.

Así las cosas, de permitirse el registro de la marca solicitada  se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues se detecta un riesgo de confusión para el consumidor que puede asociar el nombre comercial y las marcas de fábrica solicitada con las inscritas, lo que implica la posibilidad de asociación y confusión para el consumidor quien podría ser engañado y frustrar su expectativa de calidad y seguridad.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Consecuencia de las consideraciones expuestas, este Tribunal determina que lo procedente es declarar **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto en contra la resolución venida en alzada, la cual en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por María del Pilar López Quirós representando a **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:50:37 horas del 13 de abril de 2020, la cual en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción pedida. 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. 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.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTOR:

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

TE. Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles