



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0215-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “Hidro Aloe”

PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 10331-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 1158-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del trece de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-0012-0480, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDAS.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con diecinueve minutos y diecinueve segundos del siete de mayo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de octubre de 2011, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades y en su condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Hidro Aloe**”, en **Clase 32** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*todo tipo de bebidas no alcohólicas; bebidas de aloe y aguas*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:01:46 horas del 20 de octubre de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria que infringe la



prohibición del artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978; y además que existe inscrita la marca de fábrica **“HYDRO-ADE”**, en clase 32 internacional, bajo el registro número **156133**, para proteger y distinguir: *“aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas”*, propiedad de la empresa **CORPORACIÓN DESINID, S.A.**; y asimismo el nombre comercial **“Hidro Pura (DISEÑO)”**, bajo el registro número **202156**, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a la preparación de bebidas, ubicado de la Escuela Santa Rosa de Brunka, cinco kilómetros al norte, Buenos Aires, Puntarenas”*, propiedad de la empresa **HELECHALES DE LA OSA S.A.**, por lo que la marca solicitada infringe el artículo 8 incisos a), b) y d) ibídem.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con dieciocho minutos del tres de febrero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”***.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de febrero de 2012, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **Productora La Florida S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las quince horas con treinta minutos del veintitrés de mayo de dos mil doce, expresó agravios.

QUINTO. Que 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**HYDRO-ADE**”, en clase 32 internacional, bajo el registro número **156133**, inscrita el 3 de febrero de 2006 y vigente hasta el 3 de febrero de 2016, para proteger y distinguir: “*aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas*”, propiedad de la empresa **CORPORACIÓN DESINID, S.A.**; y asimismo el nombre comercial “**Hidro Pura (DISEÑO)**”, bajo el registro número **202156**, inscrito el 12 de julio de 2010, para proteger y distinguir: “*un establecimiento comercial dedicado a la preparación de bebidas, ubicado de la Escuela Santa Rosa de Brunka, cinco kilómetros al norte, Buenos Aires, Puntarenas*”, propiedad de la empresa **HELECHALES DE LA OSA S.A.** (Ver folios 4 al 7)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Comparte este Tribunal el criterio dado por el Órgano a quo al establecer en la resolución recurrida que:

“(...) es criterio de este Registro, rechazar la inscripción de la marca HIDROALOE, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita HYDRO-ADE por cuanto ambas protegen productos iguales en la misma clase 32; (...) Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los



empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, consecuentemente, se observa que la marca propuesta transgrede el artículo octavo, literal a)b)d) y el artículo 7 inciso j de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...)”

Debe recalcar este Tribunal que, la negativa de inscripción como bien lo hizo el Registro, se fundamenta también, en el inciso j) del citado artículo 7º de Ley de Marcas. El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “(...) Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)” (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas**, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.).

En el caso bajo examen, el signo “**Hidro Aloe**” se constituye como un distintivo que puede inducir al consumidor a engaño conforme lo describe el autor de cita, y lo regula el artículo 7 inciso j); ello debido a que la marca es solicitada para “*todo tipo de bebidas no alcohólicas, bebidas de aloe y aguas*”, lo cual implica que todas son a base de aloe; y es por tal motivo, que al solicitar proteger y distinguir “*todo tipo de bebidas no alcohólicas y aguas*”, de manera general sin indicar expresamente que corresponden a bebidas a base de aloe, podría generar un claro engaño o confusión al consumidor respecto a la naturaleza, modo de fabricación, o cualidades de los productos que se trata, siendo susceptibles de despertar en los consumidores evocaciones falaces, ya que no necesariamente pueden resultar “*a base de aloe*”, como lo señala el término incluido a la misma.

La marca que se ha de registrar no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas sí puede basarse además válidamente en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, tal como lo expresó el Órgano a quo.



Por todo lo anterior, no son admisibles los agravios en contrario planteados por el apelante por resultar conforme al marco normativo en improcedentes.

Con base en lo expuesto este Tribunal considera que al existir la posibilidad que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca de fábrica **“HYDRO-ADE”** y el nombre comercial **“Hidro Pura (DISEÑO)”**, y que de permitirse la inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada **“Hidro Aloe”**, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º incisos **a), b) y d)** de la Ley de Marcas; y asimismo lo establecido en el inciso j) del artículo 7 ibídem, siendo por ende lo pertinente rechazar los agravios formulados por el aquí apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con dieciocho minutos del tres de febrero de dos mil doce, la cual en este acto se confirma.

CUARTO. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, 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 **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con dieciocho minutos del tres de febrero de dos mil doce, la cual en este acto se confirma. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33