

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0455-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica “FLAVOR SPLASH (DISEÑO)”

THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2012-1361)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 1305-2012

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

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas veinticuatro minutos con cuarenta segundos del veinticuatro de abril de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 10 de febrero 2012, por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Irlanda, con domicilio actual en Corner House, 20 Parliament Street, Hamilton, Bermuda, solicitó el registro de la marca de fábrica: **“FLAVOR SPLASH (DISEÑO)”** en **clase 32** internacional, para proteger y distinguir: ***“Aguas minerales y gaseosas, aguas con sabor y otras bebidas no***



alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas; sirope/jarabes y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas; siropes/ jarabe y otras preparaciones para hacer bebidas.”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas veinticuatro minutos con cuarenta segundos del veinticuatro de abril de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...) ***Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).***”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el representante de la empresa **THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND**, para el día 02 de mayo de 2012, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas nueve minutos con siete segundos del cuatro de mayo de dos mil doce, resolvió; “(...) ***Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada (...).***”

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

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso lo siguiente:



Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de comercio “**SPLASH**”, bajo registro número **190857**, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, Propiedad de la empresa **FÁBRICA DE BEBIDAS GASEOSAS SALVAVIDAS S.A.**, inscrita desde el 29 de mayo de 2009 con una vigencia hasta el 29/05/2019, para proteger y distinguir: *“Agua purificada y embotellada.”*

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción del signo “**FLAVOR SPLASH**” solicitado, dado que corresponde a una marca inadmisible por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**SPLASH**” por cuanto ambas protegen productos en clase 32. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, consecuentemente, se observa que la marca propuesta trasgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de **THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND** dentro de sus agravios alegó que las marcas “**FLAVOR SPLASH**” (**DISEÑO**) y “**SPLASH**” son perfectamente diferenciables, y los elementos contenidos en la marca solicitada son claramente diferentes a la marca inscrita que simplemente está por un elemento denominativo. La marca inscrita protege únicamente: *“agua purificada y embotellada”*. En tanto que la marca que se solicita pretende proteger: *“aguas minerales y gaseosas, aguas con sabor y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, siropes/ jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas.”* Además,

las marcas “SPLASH PACKS”, “FANTA SPLASH”, “FANTA FANTA SPLASH” con igual derecho se encuentran mi representada en inscribir la marca “FLAVOR SPLASH” (diseño) ya que se trata de dos elementos que en su conjunto forman una marca distintiva y novedosa. El hecho de que el vocablo “SPLASH” se encuentre inscrito, no significa que un tercero agregando una serie de elementos a este término, le sea denegada su marca, ya que como hemos demostrado, es la novedosa disposición y combinación de elementos lo que favorecerá su registro y evidentemente la marca solicitada cumple con tales requisitos. Que entre los signos no existe ninguna similitud de tipo gráfico o fonético capaz de inducir a error al público consumidor, porque está totalmente delimitado el campo de acción y productos a los cuales dicha marca va a estar dirigida, respecto de la marca “SPLASH” que se encuentra inscrita. Además de que ambas marcas se escriben y se pronuncian en forma totalmente diferente. Ya en sentencias anteriores del Registro de la Propiedad Industrial ha quedado claro que este tipo de marcas, compuestas por términos denominativos y diseño gráfico especial, pueden coexistir perfectamente con marcas inscritas cuando de su comparación general, se desprende que no existen elementos que puedan llevar al consumidor a confundirse, para tales efectos se indica la resolución del Registro de la Propiedad Industrial No. 7.081 de las 13 horas 30 minutos del 2 de febrero del 2007. Por lo que solicitó permitir la inscripción del signo distintivo solicitado y revocar la resolución apelada y ordenar la continuación del trámite de inscripción de la marca “FLAVOR SPLASH (DISEÑO)” en clase 32 a favor de mi representada.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, para no genere confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, ya que ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 inciso a), en concordancia con el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, indicado por el Registro, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, ya sea ***al público consumidor, y a otros comerciantes***, por la ***similitud o semejanza entre los signos***, o también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, ***o bien se encuentren relacionados o asociados***.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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***.

Ante ello, el operador del Derecho para realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los potenciales consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

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 este sentido, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica “**FLAVOR SPLASH (DISEÑO)**” y la marca de comercio “**SPLASH**” inscrita, entre ambas a diferencia de lo que indica el oponente, existe similitud que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual ya que a nivel gráfico ambos signos contienen un elemento relativamente similar, que a simple vista genera la misma apariencia e identificación con la marca inscrita, en virtud de que tal y como se puede observar el elemento sobresaliente de ambas denominaciones versa en la palabra “**SPLASH**”.

Por otra parte, nótese que por su estructura gramatical también se genera confusión auditiva dado que la pronunciación de ambos signos tiene una fonética similar, y sea esa pronunciación correcta o no, el consumidor medio las identificara como si fuese la misma, en virtud de que es en la palabra “**SPLASH**” donde se concentra la mayor fuerza del signo.

Respecto a su connotación ideológica, cabe indicar que al encontrarnos con dos términos similares el consumidor medio asumirá que se encuentra frente a un mismo producto, lo cual como se ha indicado líneas arriba generaría un impacto directo en el mercado con respecto a la marca inscrita, dado que ambos signos pretende la protección de servicios relacionados con la misma actividad comercial y en consecuencia el riesgo de confusión desplegado será potencialmente inevitable, por lo que no es posible otorgar su coexistencia registral al considerar que se transgrede el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, y este sentido los agravios del recurrente no son de recibo.

Por otra parte, cabe señalar por parte de este Órgano de alzada que la inscripción de los signos marcarios “**SPLASH PACKS**”, “**FANTA SPLASH**”, “**FANTA FANTA SPLASH**”

no podría ser tomado como base o parámetro para otorgar un registro marcario, en virtud de qué cada solicitud conlleva un estudio y análisis independiente para cada caso en particular, o sea, que si dichos signos se encuentran inscritos es porque cumplieron con los requerimientos de Ley.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas veinticuatro minutos con cuarenta segundos del veinticuatro de abril de dos mil doce, la que en este acto se confirma, en todos sus extremos.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas veinticuatro minutos con cuarenta segundos del veinticuatro de abril de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que el Registro, proceda a denegar la inscripción de la marca de fábrica **“FLAVOR SPLASH (DISEÑO)”**, en clase 32 internacional. Previa constancia y



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora