



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0778-TRA-PI

Solicitud de inscripción como nombre comercial del signo AQUAFINA DEL MONTE (diseño)

Aquafina del Monte S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1548-07)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 326-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas del treinta de marzo de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Rodolfo Esquivel Víquez, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento treinta y cuatro-ciento dieciséis, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa Aquafina del Monte S.A., cédula de persona jurídica tres-ciento uno-cuatrocientos nueve mil ochocientos veinticinco, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:54:36 horas del 6 de agosto de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 22 de febrero de 2007, el señor Rodolfo Esquivel Víquez, representando a la empresa Aquafina del Monte S.A., solicita se inscriba el nombre comercial



para distinguir un establecimiento comercial donde se produce agua embotellada, ubicado en Heredia, de la esquina sureste de la Clínica del Seguro Social 50 metros al oeste y 50 metros al norte.

SEGUNDO. Que a las 10:54:36 horas del 6 de agosto de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de nombre comercial.

TERCERO. Que en fecha 2 de setiembre de 2008, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita la marca de fábrica



registro N° 135966 a nombre de Pepsico Inc., vigente hasta el 25 de noviembre del 2012, en clase 32 para distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas a base de frutas y jugos de frutas, siropes, concentrados y otras preparaciones para hacer bebidas (ver folios 67 y 68).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial determinó la inadmisibilidad del nombre comercial solicitado por derechos previos de terceros, por lo que rechazó la inscripción de la solicitada.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto considera que se ha violado el debido proceso y el principio de legalidad, puesto que se le reprocha no haberse referido a una prevención que según su razonamiento fue hecha para otro expediente; además, que lo solicitado es un nombre comercial para un local que cuenta con permisos de salud y patentes municipales, que marca y nombre comercial no se deben confundir, que en nuestro medio comercial coexisten marcas que coinciden en una palabra, que no hay riesgo de confusión, que hay diferencias gráficas, fonéticas y auditivas, y

que la propiedad intelectual tiene asidero de nivel constitucional, y que no se pretende aprovecharse del nombre de otra compañía embotelladora de agua.

CUARTO. SOBRE EL DEBIDO PROCESO DEL PRESENTE ASUNTO. Sobre el tema alegado por el recurrente acerca de la falta de prevención referida al numeral 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), confunde el apelante la mención que se hace en la resolución de las 14:30 horas del 29 de enero de 2008 (folio 19) a una prevención de artículo 14 que se realizó en el expediente 2005-9431, con la que se realizó en el presente expediente, sea la de las 07:59 horas del 30 de enero de 2008, visible a folio 21 del expediente, la cual corresponde al expediente bajo estudio, sea el número 1548-07, y que fue correctamente notificada en fecha 15 de febrero de 2008, como se colige de la hoja de transmisión de fax visible a folio 20 y del sello de notificación visible a folio 22 vuelto del expediente, por lo que lleva razón el **a quo** al indicar en el Considerando IV de la resolución recurrida que “...*el apoderado de la solicitante no se refirió a la prevención de fondo hecha por el registrador.*”, ya que, en efecto, dicha prevención nunca fue contestada, y los procedimientos se han llevado de manera correcta, sin que se haya causado violación al debido proceso o al principio de legalidad, por lo que no se configura motivo alguno de nulidad de los procedimientos realizados.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO
	
Productos	Local comercial
Clase 32: cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas a base de frutas y jugos de frutas, siropes, concentrados y otras preparaciones para hacer bebidas	Un establecimiento comercial donde se produce agua embotellada, ubicado en Heredia, de la esquina sureste de la Clínica del Seguro Social 50 metros al oeste y 50 metros al norte

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;*
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o*
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”*

La Ley privilegia la inscripción dentro de unos parámetros de legalidad, que impiden que un signo por falta de aptitud distintiva intrínseca o frente a los derechos de terceros pueda causar confusión o riesgo de confusión en los consumidores.

En este caso, el artículo 65 de la Ley de Marcas excluye los nombres comerciales que causen confusión respecto de el origen empresarial de sus productos, siendo que existe inscrita la

marca  para productos relacionados, debemos decir que tal confusión existe pues el giro comercial del establecimiento lo es para la producción de agua embotellada, lo cual se

confunde con los productos de la marca inscrita. Cotejando los signos en pugna, vemos como el factor tópico sin duda es AQUAFINA, siendo que en este caso a nivel fonético o incluso ideológico, DEL MONTE no es un aditamento del signo que le proporcione suficiente aptitud distintiva al nombre comercial, como para salvar el riesgo de confusión aludida.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 293).

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **a contrario sensu**, gracias a la cercanía apuntada entre los productos que distingue la marca inscrita de frente al giro comercial del establecimiento que se pretende distinguir con el nombre comercial propuesto.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que



antecedentes, encuentra este Tribunal que el signo



nombre comercial registrado, por encontrarse inscrita la marca. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Aquafina Del Monte S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:54:36 horas del 6 de agosto de 2008, resolución que en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Aquafina Del Monte S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:54:36 horas del 6 de agosto de 2008, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33