

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0478-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

CONSORCIO LICORERO NACIONAL S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-2238

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0053-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta y un minutos del dieciocho de febrero de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Harry Zürcher Blen, con cédula de identidad 1-0415-1184, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **CONSORCIO LICORERO NACIONAL S.A.**, organizada y existente bajo las leyes Panamá, domiciliada en Zona Franca Panexport Galera 1, Ojo de Agua, San Miguelito, Panamá, República de Panamá, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:27:01 horas del 30 de junio de 2021.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado electrónicamente ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 10 de marzo de 2021, la abogada María del Pilar López Quirós, cédula de identidad 1-1066-0601, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **CONSORCIO LICORERO NACIONAL S.A.**, solicitó



la inscripción de la marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir en clase 32 internacional: bebida isotónica.

Por resolución final dictada a las 12:27:01 horas del 30 de junio de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud por considerar que el signo propuesto es inadmisibles por derechos de terceros, conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y signos distintivos, 7978 (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, el abogado Harry Zürcher Blen, en representación de la compañía CONSORCIO LICORERO NACIONAL S.A., apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

1. El principio de especialidad permite la coexistencia de un sin número de marcas que contengan denominaciones idénticas o similares respecto a signos previamente registrados, con el propósito de amparar productos o servicios idénticos o similares. El registro permitió la coexistencia de varios distintivos marcarios que protegen productos relacionados con bebidas sin alcohol, cervezas, jugos de frutas, etc., propios de la clase 32 internacional. Por lo anterior, la expresión VITAL es un término genérico o de uso común para los productos protegidos por la clase 32 internacional; debido a ello, la expresión no puede conceder la aptitud distintiva necesaria a los signos propuestos.

2. La bebida isotónica que pretende proteger la marca solicitada, refiere a un producto propio de la clase 32 internacional y el único factor que tiene en común con los signos marcarios registrados es que este producto pertenece a la misma clase internacional, pero los distintivos marcarios no cuentan con una forma semejante u objetivo de utilización, no poseen un carácter complementario, ni son utilizados en conjunto, además no son gráfica, fonética e ideológicamente semejantes, por lo tanto no puede asegurarse la existencia de un riesgo de confusión para el consumidor. Las bebidas isotónicas son específicas para un grupo de

consumidores (deportistas), su función consiste en favorecer la hidratación o absorción del agua por parte del organismo, aportan nutrientes esenciales que pueden haberse perdido por la actividad física o deportiva intensa y prolongada por medio del sudor y de la respiración, y se venden en secciones y lugares específicos de los comercios; por su parte, los distintivos marcarios inscritos protegen productos particulares y específicos como: jugos y bebidas de frutas, bebidas de mezcla de vegetales y hierbas, mezclas en polvo para bebidas, preparaciones para hacer bebidas de hierbas, bebidas de hierbas. El registro examinó incorrectamente la marca solicitada, dejando de lado la disimilitud de productos que, al ser tan diferentes, pueden convivir en el mercado sin ser confundidos por los consumidores.

3. El signo solicitado VITALIT SPORT y las marcas registradas VITALITY y VITALITE, a pesar de componerse por el prefijo VITAL, los elementos gramaticales SPORT, ITY e ITE, otorgan la distintividad suficiente a las marcas, por lo que gráficamente no son idénticas. De acuerdo con el principio de unicidad, el signo marcario solicitado se debe analizar en su conjunto; así, impacta visualmente de manera disímil, lo cual provoca una disparidad en relación con las marcas registradas. El aspecto figurativo prevalece sobre el aspecto denominativo, para que este logre captar la atención del consumidor respecto de los elementos visuales que a su vez crean distintividad entre los signos.

4. Desde el punto de vista fonético, la pronunciación de los distintivos marcarios VITALIT SPORT, VITALITY y VITALITE es distinta, debido a ello no se presenta riesgo de confusión. Los signos registrados presentan más semejanzas entre ellos respecto a la marca pretendida y el hecho de que compartan en su conformación una o dos sílabas no crea una pronunciación equivalente en estos, máxime que la marca solicitada se conforma por el vocablo (SPORT) que es complementario y genera diferencia.

5. En el campo ideológico el término “vitalidad”, que se deduce de la traducción de los vocablos VITALITY/VITALITE de los signos registrados, confiere un significado vinculado

a la vida, vigor o energía y al conformarse la marca pretendida por el término SPORT, crea un contenido conceptual diferente dando a entender que esa vitalidad es atribuible al deporte en relación con el producto que se pretende proteger, en este caso la bebida que va dirigida a las personas que lleva a cabo deportes, percepción que no produce ninguno de los distintivos marcarios inscritos.

6. El signo propuesto posee suficiente distintividad e individualidad para acceder a su registro, además las marcas VITALITY y VITALITE, no son impedimento para la inscripción de su distintivo marcario.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados relevantes para la resolución de este caso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscritos los signos:

1. Marca de fábrica **VITALITY**, registro 95954, inscrita desde el 12 de agosto de 1996 y vigente hasta el 12 de agosto de 2026, en clase 32 internacional para proteger: jugos de frutas y bebidas de frutas; propiedad de Soci  t   des Produits Nestl   S.A. (folios 9 a 11 del expediente principal).

2. Marca de f  brica **VITALITE**, registro 135161, inscrita desde el 13 de setiembre de 2002 y vigente hasta el 13 de setiembre de 2022, en clase 32 internacional para proteger: jugos y bebidas de mezcla de vegetales y hierbas, mezclas en polvo para bebidas, preparaciones para hacer bebidas de hierbas, bebidas de hierbas; propiedad de The Sunrider Corporation actuando en comercio como Sunrider International (folios 12 a 14 del expediente de origen).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este car  cter que sean de relevancia para el dictado de la presente resoluci  n.

CUARTO. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. La distintividad es un requisito fundamental para constituir una marca, así lo indica el artículo 2 de la Ley de marcas al definirla como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

De ahí que la marca debe ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y, por tanto, ese producto o servicio debe poder ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.


El artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, tal prohibición se configura conforme a los incisos a y b, en los siguientes casos:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, [...] registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, [...] anterior.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario; es decir, cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
3. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
4. Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos; en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

De conformidad con lo expuesto, se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico y los productos que protegen:

Signo solicitado	Marcas inscritas	
	<u>VITALITY</u>	<u>VITALITE</u>
Clase 32		
Bebida isotónica.	Jugos de frutas y bebidas de frutas.	Jugos y bebidas de mezcla de vegetales y hierbas, mezclas en polvo para hierbas, preparaciones para hacer bebidas de hierbas, bebidas de hierbas.

Como se indicó, para efectuar el cotejo en conjunto de los signos el examinador debe tener en cuenta preferentemente las semejanzas y no las diferencias existentes entre los signos enfrentados, esto es así porque son las características comunes las que determinan la similitud marcaria y la consecuente confusión del público consumidor. Por consiguiente, la semejanza general de dos o varias marcas no depende de los diversos elementos insertados en ellas, pero sí de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos.

De ahí que, examinados en su conjunto los signos en pugna y tomando en cuenta los agravios expuestos por la representación de la empresa apelante, estima este Tribunal que se debe mantener el criterio que expuso el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada. Desde el punto de vista gráfico, el signo pretendido es mixto y las marcas registradas denominativas; el distintivo solicitado presenta identidad en su parte denominativa con los signos inscritos porque su elemento preponderante es **VITALIT** que se encuentra contenido en los registrados; a pesar de que la marca pretendida también contiene la palabra **SPORT**, esta es de uso común y necesario en el comercio, por lo que se constituye en un elemento secundario que no le agrega la distintividad necesaria para acceder a su registro; asimismo, los restantes elementos que la constituyen no son suficientes para otorgarle distintividad y con ello evitar un riesgo de confusión o asociación empresarial.

En el plano fonético la expresión sonora tanto de las marcas inscritas (**VITALITY/VITALITE**) como del signo pedido (**VITALIT SPORT**) por componerse del elemento preponderante **VITALIT** su pronunciación es similar y poco diferenciable al oído humano, lo que provoca confusión en el consumidor.

En el campo ideológico, es claro que los signos en disputa poseen similitud; el vocablo **VITALIT**, elemento preponderante de la marca solicitada y contenido en los signos registrados, evoca el mismo concepto en el consumidor al relacionar los distintivos marcarios con la vitalidad, que se define como la cualidad de tener vida; actividad o eficacia de las

facultades vitales (ver: <https://dle.rae.es/vitalidad%20?m=form>), razón por la cual el consumidor podrá relacionarlas dentro de la misma actividad mercantil, bajo la misma línea de productos y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto a los signos inscritos sería inevitable.

Por lo antes indicado, desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico los signos son semejantes, generando riesgo de confusión en el consumidor quien asimismo puede asociar la marca pretendida a un mismo origen empresarial.

Igualmente, para la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe analizar el registrador cuando enfrenta dos o más signos en conflicto, todo ello de conformidad con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber: “...proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. [...]” (artículo 1 de la Ley de marcas).

El principio de especialidad marcaria, alegado por el recurrente, no aplica en este caso particular, porque el signo se solicita para una bebida isotónica y las marcas inscritas se refieren a jugos de frutas, bebidas de frutas, jugos y bebidas de mezcla de vegetales y hierbas, mezclas en polvo para bebidas, preparaciones para hacer bebidas de hierbas y bebidas de hierbas. A pesar de que se pretende registrar una bebida específica como la isotónica, los signos son similares y se encuentran íntimamente relacionados con los productos que protegen las marcas registradas que refieren a productos de naturaleza líquida, las bebidas isotónicas normalmente se presentan a la venta saborizadas y en muchos casos este sabor se relaciona con alguna fruta; se debe recordar que el objetivo del distintivo marcario es que el consumidor no confunda los productos en el mercado, pero al ser bebidas, puede pensar que

se trata del mismo producto o que provienen de la misma empresa.

Ahora bien, sobre la supuesta diferenciación entre el signo que se pretende registrar y las marcas denominativas inscritas, alegado por el recurrente, por contener un diseño e incluir otros componentes literales y gráficos, se reitera que el elemento preponderante que conforma la marca pretendida es **VITALIT**, elemento que se encuentra contenido en las registradas; por tal razón y según se desprende del cotejo antes realizado, no se evidencia una diferenciación significativa entre ellas que le confiera aptitud distintiva a la marca pretendida y le permita acceder a un registro; además, existe relación entre los productos, lo que puede hacer pensar al consumidor que el signo pretendido es una variación de las marcas registradas y así entender que provienen de un mismo origen empresarial o que al menos estas están relacionadas u asociadas.

En cuanto al uso de la palabras VITALITY, VITALITE, VITALIA, VITALOE y VITALINEA, en varias marcas registradas, es menester indicar que cada solicitud debe analizarse de acuerdo a su específico marco de calificación, compuesto por lo solicitado, la normativa que le sea aplicable y los derechos de terceros que puedan verse conculcados, por lo que los registros traídos a colación por el apelante no son capaces de producir el efecto de autorizar un registro que resultaría confundible con derechos previos.

Conforme con las consideraciones que anteceden, este Tribunal determina que corresponde confirmar la resolución venida en alza por las razones aquí desarrolladas y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Harry Zürcher Blen, en su condición de apoderado especial de la de la compañía CONSORCIO LICORERO NACIONAL S.A., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:27:01 horas del 30 de junio de 2021, 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 el abogado Harry Zürcher Blen, en su condición de apoderado especial de la compañía CONSORCIO LICORERO NACIONAL S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:27:01 horas del 30 de junio de 2021, la cual en este acto **se confirma**, por las razones aquí desarrolladas. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, 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. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 05/04/2022 10:46 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 05/04/2022 11:37 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 05/04/2022 11:06 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 05/04/2022 10:47 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 05/04/2022 11:48 AM

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33