

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0013-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

ORGANIC CBD PRODUCTS, S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-7453

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0084-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinte minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Ricardo Alberto Vargas Valverde, cédula de identidad 1-0653-0276, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **ORGANIC CBD PRODUCTS, S.R.L.**, cédula jurídica 3-102-800639, domiciliada en Puntarenas - Cóbano, San Isidro, del Bar La Ceiba 800 metros sur y 50 metros oeste, casa verde de portones negros a mano derecha, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 9:46:14 horas del 9 de noviembre de 2020.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 16 de setiembre de 2020 el abogado Vargas Valverde, de calidades y en su condición citada, presentó solicitud



de inscripción como marca de comercio del signo , para distinguir en clase 5 de la clasificación internacional productos medicinales a base de CBD (cáñamo).

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción pretendida, por considerar que el signo se conforma de términos descriptivos careciendo de aptitud distintiva, transgrediendo los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos.

El abogado Vargas Valverde apeló lo resuelto, y expuso agravios indicando que el signo solicitado “para CBD vida”, gráficamente es distintivo de otros signos que existen en el mercado, delimitando su producto y brindándole al consumidor una imagen para que pueda reconocerlo en el mercado sin causarle confusión; además en la solicitud se indicó que no se hace reserva de los componentes fonéticos que conforman el signo al ser de uso común y relacionarse con la ideología del costarricense; de ahí que no tiene razón el registrador al indicar que se pretende apropiarse de éstos con el diseño pretendido por la marca. Por tales razones la finalidad de su marca es poder ofrecer al consumidor productos derivados del cáñamo, brindándole confianza, seguridad y que pueda identificarlos con la idiosincrasia costarricense, relacionándolos a un ser de paz y aliado con la naturaleza.

Además el apelante menciona el voto del expediente 2007-0302-TRA-PI, manifestando que no se pretende apropiarse para uso comercial del signo pura vida, que es un elemento que se encuentra fuera del comercio de los hombres.

Finalmente, el recurrente solicita al Registro de la Propiedad Intelectual que proceda con la inscripción del signo solicitado, sin reservas, como lo efectuó con otros signos marcarios que contenían el elemento “pura vida”, tales como: Nexus Pura vida (sin elemento gráfico), expediente 2017-0009614 en clase 33, Pura Vida (sin elemento gráfico ni otro distintivo fonético), expediente 2000-000658; y Pura vida (sin elementos gráficos ni fonéticos distintivos), expediente 2004-0022692, en clase 16.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO. 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.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RECHAZO POR RAZONES INTRÍNSECAS Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre el signo y el producto o servicio que se pretende distinguir**, con relación a situaciones que impidan su registración. Estos motivos intrínsecos se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), dentro de los cuales nos interesa:

“...Artículo 7.- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para **calificar o describir alguna característica** del producto o servicio de que se trata.

g) **No tenga suficiente aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica...”. (la negrita no es del texto original)

Concuerda este Tribunal con el criterio dado por el Registro de la Propiedad



Intelectual, en el sentido de que no debe autorizarse la registración de ya que contraviene lo dispuesto por los incisos d) y g) del artículo 7) de la Ley de Marcas, ya que según las prohibiciones por razones intrínsecas no pueden registrarse como tales aquellas que únicamente contengan elementos que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, sin que tengan otros elementos que otorguen aptitud distintiva, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten únicamente descriptivos de características de los productos o servicios amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto:

... el poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a identificar o de sus características... Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así, los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables...

(OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p 107 y 108) (el subrayado no es del original).



Como puede apreciarse, el empleo del signo  le proporciona una característica a los productos que desea distinguir, ya que CBD o cannabidiol se refiere a “... un compuesto natural que se encuentra en la flor resinosa del cannabis, una planta con una rica historia como medicamento que se remonta miles de años atrás. En la actualidad, los científicos y médicos de todo el mundo están probando y confirmando las propiedades terapéuticas del CBD. Una sustancia segura y no adictiva, el CBD es uno de los más de cien «fitocannabinoides», que son exclusivos del cannabis y le confieren a la planta su robusto perfil terapéutico...”, según definición dada por Project CBD, organización sin fines de lucro dedicada a promover y publicitar la investigación acerca de los usos medicinales del cannabidiol (CBD) (<https://www.projectcbd.org/es/sobre-cbd/que-es-el-cbd>).

En lo que respecta a las palabras “pura vida” que conforman el signo solicitado, no son de apropiación a través del derecho de exclusiva al tratarse de un costarricense; y con relación al uso de estos ya este Tribunal, en voto 1256-2011 de las 12:15 horas del 20 de diciembre de 2011, denegó la solicitud para inscribir como marca de la frase PURA VIDA, indicando al respecto:

“...**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** En relación con la inclusión del término “PURA VIDA” en los signos distintivos, ya en reiteradas resoluciones dictadas por este Tribunal, dentro de estas, en los **Votos No 304-2006** de las 11 horas del 26 de setiembre de 2006, y **No. 100-2008** de las 12:45 horas, del 25 de febrero de 2008, se ha manifestado, afirmando que:

“...Al respecto, es importante destacar que según el Diccionario de

Costarriqueñismos, la expresión se ha venido utilizando como: Interjección de Saludo entre los Jóvenes, y 2.- como sinónimo de “*la persona buena, afable, que cae bien, simpática...*”. Esta expresión, en su evolución más reciente por el pueblo de Costa Rica, tal y como lo manifiesta la representante de la sociedad recurrente, es un término de uso común que viene a significar un saludo propio entre los costarricenses. En esta expresión se pone actualmente en realce el “*espíritu de los ticos*”. En igual sentido, esta expresión ya no se limita a significar y calificar a una persona, sino también a un producto o un servicio del cual se quiere decir que es bueno, agradable. Este costarriqueñismo se ha convertido en un símbolo del ser costarricense, por lo que además, puede relacionar de alguna forma cualquier servicio o producto o persona con Costa Rica, que ha pasado a ser una acepción propia de un país e incluida dentro del lenguaje típico del costarricense, indicativa del origen tico y de la calidad de simpático, bueno, agradable, de buen gusto. Es un término que por el uso y significado que se le ha dado en el tiempo, constituye inapropiable en forma exclusiva.

Al ser la expresión ***pura vida***, parte de un lenguaje propio de un país que establece la calidad de bueno, de simpático, de bonito y de agradable entre otras similares, al pretender apropiarse de esta expresión que forma parte del lenguaje popular del costarricense, convertida en un “*modismo*”, tal y como lo señala la empresa recurrente, que identifica parte de la cultura costarricense que nos pertenece a todos los costarricenses, y constituye realmente un elemento de uso común dentro del comercio nacional y la promoción cultural, y como tal, no debe ser protegido registralmente...” (Voto **No. 100-2008** de las 12:45 horas, de 25 de febrero de 2008)

“...Así las cosas, en el presente caso, el signo solicitado es la expresión

“**PURA VIDA**”, la cual no puede ser apropiable por una persona física o jurídica, por resultar en el presente una expresión de uso común, idiomática, que si bien en el pasado fue objeto de apropiación, actualmente en vista de esa evolución, no puede ser objeto de registración. En este mismo sentido, alega el apelante que el Registro ha aceptado la acepción “pura vida” en otros registros, sin embargo, advierte esta Autoridad que la presente resolución puede fundamentarse única y exclusivamente en los autos que constan dentro de éste expediente, lo que implica la improcedencia de entrar a valorar, en este asunto, los motivos que permitieron los otros registros que relaciona el recurrente...”.

“**PURA VIDA**” es un costarriqueñismo, el cual resulta no inscribible al identificar parte de la cultura costarricense, y constituye un elemento de uso común dentro del comercio nacional y la promoción cultural, como tal no debe ser otorgado bajo el esquema de la exclusividad marcaria.

En cuanto al agravio expuesto por el apelante, de que no hace reserva de las palabras que conforman el signo solicitado, este no es de recibo por cuanto el término “**PURA VIDA**”, es parte esencial de la marca propuesta y directamente llamará la atención de los consumidores, el cual se ha convertido en un símbolo del ser costarricense y es parte del lenguaje típico; razón por la cual no es un término susceptible de apropiación, al poder ser utilizado por cualquier comerciante como forma de publicidad y promoción de sus productos o servicios en el mercado. Al indicarse que no se reservan las palabras usadas, simplemente se deja sin contenido al derecho solicitado, lo cual es un sinsentido.

Respecto al hecho de que existan otros signos inscritos que contiene el elemento “pura vida”, este aspecto no es vinculante, por cuanto la calificación que realiza el

operador jurídico no depende de que se encuentren registrados signos anteriores; ya que en cada caso se debe verificar que no se transgredan las prohibiciones que establece la Ley de Marcas; y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas en los artículos 7 y 8 de la ley citada que el registrador determinará si procede o no la inscripción de la marca propuesta, siendo cada caso independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual.

Dadas las anteriores consideraciones, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la que este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Ricardo Alberto Vargas Valverde representando a **ORGANIC CBD PRODUCTS, S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 9:46:14 horas del 9 de noviembre de 2020, la que en este acto se confirma. El juez Villavicencio Cedeño pone nota. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

NOTA DEL JUEZ VILLAVICENCIO CEDEÑO

En mi caso el rechazo se hace únicamente porque, al indicar el solicitante que no hace reserva de las palabras usadas en ejercicio del derecho de rogación, se deja sin contenido al derecho solicitado, lo cual es un sinsentido y por lo tanto impide el otorgamiento según se pide.

DESCRIPTORES:

MARCA INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLE

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74