

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0023-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO



AGUA PRISTINA DE COSTA RICA, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2015-2861)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0247-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas veinticuatro minutos del veintinueve de mayo del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **GERARDO BOUZID JIMÉNEZ**, con carné número 15195, en su condición de apoderado especial de la sociedad **AGUA PRISTINA DE COSTA RICA, S.A.**, cédula jurídica 3-101-681085, organizada y existente bajo las leyes de la República de Costa Rica, domiciliada en San José, Montes de Oca, Mercedes, Barrio Dent, calle 15, avenida 39, #39, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:13:29 horas del 9 de enero de 2018.

Redacta la Juez Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La empresa apelante presentó solicitud

de inscripción de la marca de fábrica y comercio  para distinguir aguas minerales embotelladas, en clase 32.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de 12:13:29 horas del 9 de enero de 2018, rechazó la marca presentada por razones intrínsecas de conformidad con el inciso

g) del artículo 7 de la Ley de marcas.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apeló y expuso como agravios que:

El signo tiene una gruesa línea divisoria entre el triángulo, que se refiere al signo de reciclaje y que no se parece a una A, por lo que no se puede leer AGUA. El signo de reciclaje es conocido y no conduce a confusión ni engaño. No transgrede los incisos c) y j) de la Ley de marcas.

La marca no puede ser analizada solo fonéticamente. Esta no es similar a ninguna registrada, es un nombre de fantasía en un diseño innovador que con una línea separa las letras de las flechas.

Nadie puede apropiarse de la palabra agua, pero no deben prohibir que se utilice GUA por estar comprendida en ella.

No genera engaño porque es exclusivamente para agua mineral y no para otros productos. La propia botella dice que es agua mineral natural, no se promocionan productos distintos. Hay otras marcas inscritas con GUA por lo que debe aplicarse principio de igualdad.

El signo es mixto y está compuesto por varios elementos gráficos o visuales como su diseño, los elementos denominativos y la palabra de fantasía. La marca debe verse en su conjunto conforme al 24 del Reglamento a la Ley de marcas y no tomando cada uno de sus elementos por separado.

Las flechas no asemejan la letra A, se omite la línea divisoria entre el triángulo de reciclaje y la palabra GUA la cual es parte integral y elemental del signo según la solicitud.

Solicita se revoque la resolución recurrida y se continúe con el proceso de inscripción del signo pretendido.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente:

Mediante resolución de audiencia de prueba para mejor resolver, de las 8:14 horas del 24 de abril de 2020, este Tribunal comunicó al recurrente el criterio técnico jurídico C-085-2020, de 16 de marzo de 2020 emitido por la Procuraduría General de la República, y otorgó un plazo de 5 días hábiles para que se refiriera a este, en relación con la autorización para inscribir marcas que reproduzcan la denominación Costa Rica, más el recurrente no se refirió al punto dentro del plazo estipulado.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. 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. A. FALTA DE DISTINTIVIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Efectuado el estudio de los agravios, así como el análisis del signo solicitado, este Tribunal considera que, efectivamente, al signo objeto de denegatoria le es aplicable el inciso g) del artículo 7 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), en referencia al artículo 24 de su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, que prevén la imposibilidad de registrar un signo marcario cuando, visto en su conjunto, carezca de aptitud distintiva respecto de los servicios a los que se aplica, como sucede en el caso que nos ocupa:

Marca solicitada



Aguas minerales embotelladas.

El signo solicitado visto en su conjunto se compone de términos que son inapropiables por un único comerciante o competidor para la venta de agua embotellada. El conjunto marcario presentado es percibido por el consumidor como AGUA, nombre del producto que distingue.

Por otro lado, los colores y la tipografía del signo solicitado no generan la posibilidad al consumidor de poder asociar el signo a un origen empresarial determinado y distinguir los productos de otros similares en el mercado, por lo tanto, se reitera la falta de distintividad del signo solicitado.

B. PROTECCIÓN A LOS EMBLEMAS DE ESTADO Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN LA LEY DE MARCAS. Además de la causal intrínseca señalada en el apartado A, dada la condición de contralor de legalidad que ostenta este Tribunal, y que por consiguiente le compele conocer la integridad del expediente sometido a estudio; considera este órgano que es necesario analizar el conjunto marcario solicitado




, porque dentro de él presenta la denominación **Costa Rica**, y para utilizarla se requiere de la autorización de la autoridad competente del Estado, tal y como lo indica el inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas:

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

m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado

u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.

Este inciso resulta de suma importancia si se analiza paralelamente con una de las funciones de los signos distintivos en el mercado, sea, distinguir el origen o la procedencia empresarial, que enseña que todos los productos o servicios que distingue el signo marcario han sido distribuidos y producidos bajo una misma empresa.

Ese origen empresarial puede también trasladarse al nombre de un Estado si es utilizada su denominación en la marca, verbigracia: . Cualquier consumidor puede pensar que los productos distinguidos con esta marca cuentan con el respaldo estatal costarricense y por ende, para que eso se materialice se, requiere de la autorización del inciso m) citado.

Es importante mencionar los bienes jurídicos protegidos mediante el inciso m) del artículo 7, en el tanto se utilice en un signo marcario sea el nombre de un Estado o sus emblemas. Según el especialista Villavicencio Cedeño tales bienes son:

El inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas, objeto de nuestro estudio, tutela dos bienes jurídicos. Por un lado busca la transparencia del mercado, evitando que se registren marcas que puedan llamar a engaño, ya que los diversos agentes económicos –y como elemento central de ellos, el consumidor– pueden asociar el origen del producto o servicio al Estado u organización internacional cuyo emblema se ve introducido o reproducido de forma similar en el signo que se pretende registrar, representándole una ventaja competitiva dentro del mercado a su titular, ventaja que no estaría justificada y por lo tanto devendría en desleal. En tal sentido, podemos afirmar que dicha causal es una variante de aquella que impide el registro de signos que resulten ser engañosos respecto de los productos o servicios a distinguir, inciso j) de ese mismo artículo, con la diferencia de que, mientras la

aplicación del inciso j) no admite excepciones, el inciso m) prevé la posibilidad de autorización del uso del elemento controvertido, lo cual allana el camino al registro solicitado. Pero, además, se tutela el interés del propio Estado costarricense, de otros Estados extranjeros y de diversas organizaciones internacionales, protegiéndolos de un uso no autorizado de sus símbolos y emblemas.

La norma tiene dos fundamentos, el primero de acuerdo con una tradición de cooperación internacional evitando que se pueda causar un daño mediante un acto de piratería marcaria. El segundo es para defender al consumidor, quien al ver esos signos puede pensar que tienen el respaldo de los países y organismos que ellos representan.

La razón de que símbolos de este tipo no puedan ser empleados y registrados como marcas, obedece al hecho de que se trata de distintivos que se verían demeritados en la imagen que representan, normalmente ligada a intereses oficiales y hasta patrios, independientemente de que su utilización podría repercutir en que el consumidor optara por un producto, en perjuicio de sus equivalentes, por el hecho de que pareciera avalado por un símbolo oficial. (Leonardo, V. (2011, octubre, 24). *Protección a los emblemas de Estado y organizaciones internacionales en la Ley de Marcas costarricense*. Revista Digital Tribunal Registral Administrativo, octubre 2011 – abril 2012, pp. 31-32)

En ese mismo sentido la Procuraduría General de la República, mediante dictamen C-085-2020 de 16 de marzo de 2020, en respuesta a la solicitud de criterio técnico jurídico planteada por este Tribunal, sobre cuál es el órgano competente encargado de autorizar el uso de los emblemas patrios o institucionales citados en el inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas, indica la importancia del por qué existe tal prohibición:


Debe hacerse hincapié en que, la prohibición de la utilización de la bandera y el escudo así como de otros símbolos nacionales, en marcas comerciales o fabriles, tiene asidero en las serias implicaciones que su uso tiene para el Estado, y es que la

distribución de productos o servicios con marcas que se identifiquen de alguna manera como costarricenses, inducen al consumidor a considerar que de alguna manera existe respaldo estatal para la misma, pues se estaría creando una suerte de “sello de garantía o calidad costarricense”.

Esto último apuntado por la Procuraduría resulta de vital importancia para el desarrollo comercial del país, porque no cualquier producto o servicio puede atribuirse el respaldo del Estado costarricense, por lo tanto, todo signo solicitado que en su denominación incluya el nombre de Costa Rica u otro símbolo nacional de los citados en su dictamen (folios 32 a 51 del legajo de apelación), requiere la autorización de la Asamblea Legislativa de conformidad con el artículo 121 de la Constitución Política.

Según se desprende de los hechos probados, se le comunicó al recurrente sobre la autorización requerida para utilizar el nombre de COSTA RICA en su marca, pero no se refirió ni presentó la autorización, por lo tanto, la marca solicitada además de contravenir el inciso g) también contraviene el inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Como consecuencia de la consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, considera

este Tribunal, que se debe rechazar la marca  para la clase 32, de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo que lo procedente es declarar **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Gerardo Bouzid Jiménez, en su condición de apoderado especial de la sociedad AGUA PRISTINA DE COSTA RICA, S.A., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:13:29 horas del 9 de enero de 2018, la cual se confirma, tanto por contravenir el inciso g) del artículo 7 de la ley de marcas como el inciso m) del mismo artículo.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado

por el licenciado Gerardo Bouzid Jiménez, en su condición de apoderado especial de la sociedad AGUA PRISTINA DE COSTA RICA, S.A., contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:13:29 horas del 9 de enero de 2018, la cual **se confirma** tanto por contravenir el inciso g) del artículo 7 de la ley de marcas como el inciso m) del mismo artículo. 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 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

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCA CON FALTA DISTINTIVA
TG. Marca intrínsecamente inadmisibile
TNR. 00.60.69

EMBLEMAS NACIONALES

NA: Uso de escudo, bandera u otros emblemas nacionales
TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES
TNR: 00.60.77