



RESOLUCION DEFINIVA

Expediente No. 2015-0566-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de marca “AGUA CALIFORNIA AGUA POTABLE TRATADA
CONTENIDO NETO 600 ML (DISEÑO)”**

GLORIA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-1751)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 080-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del tres de marzo de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Mark Beckford Douglas**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-857-192, en representación de la empresa **GLORIA, S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con tres minutos y treinta y ocho segundos del primero de junio de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de febrero de 2015, el licenciado **Mark Beckford Douglas**, en la condición indicada solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio denominada “**AGUA CALIFORNIA AGUA POTABLE TRATADA CONTENIDO NETO 600 ML (DISEÑO)**” en **Clase 30** de la clasificación internacional, sin hacer reserva de las frases “*agua califonia, agua potable tratada*” para distinguir y proteger: “*Hielo*”, con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que mediante resolución de las doce horas con tres minutos y treinta y ocho segundos del primero de junio de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el licenciado **Beckford Douglas**, en representación de la empresa solicitante recurrió la resolución referida y en razón de ello conoce este Tribunal de Alzada.

CUARTO. A la substanciación del recurso 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 su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción solicitada por considerar que el signo es inadmisibles por razones intrínsecas, toda vez que resulta ser engañoso en relación a los productos solicitados en Clase 30 internacional, ya que el denominativo ***“AGUA CALIFORNIA AGUA POTABLE TRATADA CONTENIDO NETO 600 ML (DISEÑO)”*** da entender que se trata de agua, lo que entra en una clara contradicción porque se solicitó para proteger hielo. Agrega la autoridad registral que el hecho de indicar que no se hace reserva de las frases “agua california, agua potable tratada”, no elimina su presencia en la marca porque siguen formando parte de ésta, y transmiten un mensaje directo y claro que genera engaño, lo cual transgrede lo dispuesto en el inciso j) y párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el licenciado **Mark Beckford Douglas**, en sus agravios manifiesta que no es cierto que el signo propuesto produzca confusión y mucho menos engaño, porque se dirige a proteger hielo que está muy vinculado con el agua, siendo que la terminología solicitada hay que entenderla como un todo, ya que es lo suficientemente descriptiva para distinguir los productos de la clase solicitada. Agrega que la marca no incurre en las prohibiciones establecidas en los incisos j) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y por ello solicita se declare con lugar su apelación.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra normativa marcaria es clara en que para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

En el caso bajo estudio resulta de interés hacer alusión a lo dispuesto en el **artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los motivos de irregistrabilidad de signos



por razones intrínsecas -que son los derivados de la relación existente entre éste y su objeto de protección- específicamente en su inciso j), se impide la inscripción de un signo marcario cuando “...Pueda causar engaño o confusión sobre (...) la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo (...), o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...”


Respecto del **engaño** en el derecho marcario ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en el Voto No. **1054-2011** de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011, en donde se afirmó:

“...El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “(...) *Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)*” (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.**)
(...)

De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, “(...) *El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. (...)*” (KOZOLCHYK, Boris y otro, “**Curso de Derecho Mercantil**”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación...” [Voto No 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011]



Analizado en su conjunto el signo propuesto “  ”, resulta fácil apreciar que efectivamente se trata de la unión de varias palabras y figuras que unidas refieren a agua y algunas características que puede tener esta. Siendo que el hecho de no reservar los términos “agua”, “potable” y “tratada”, produce únicamente el efecto de no otorgar exclusividad sobre ellos e impedir su uso por otros competidores. Es decir, no hace que se eliminen de la etiqueta solicitada, y por ello será percibida por el consumidor tal cual, es decir: gráfica e ideológicamente el consumidor pensará que se trata de agua, cuando en realidad se solicita para distinguir hielo.

De este modo, tal como indica Otamendi, de admitirse la marca “**AGUA CALIFORNIA AGUA POTABLE TRATADA CONTENIDO NETO 600 ML (DISEÑO)**”, se hará creer al público consumidor que se lo protegido es agua con determinadas características, lo cual no es cierto y por esto deviene en una falsa indicación de su naturaleza y calidad, que produce engaño sin que exista algún término que le aporte distintividad y por eso no es susceptible de registro, violentando lo dispuesto en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

El Registro en su análisis concluye que el signo bajo estudio transgrede también lo dispuesto en el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas: “... *Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.*”

No obstante, considera este Órgano de Alzada que en este caso no resulta aplicable esta norma, porque el solicitante no pretende relacionar la marca propuesta con elementos que denoten “Hielo”, sino que por el contrario pretende proteger hielo mediante una alusión gráfica, fonética e ideológica a elementos que denotan “agua”.



De conformidad con lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso presentado por el licenciado **Mark Beckford Douglas**, en representación de **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con tres minutos y treinta y ocho segundos del primero de junio de dos mil quince, la cual se confirma.

CUARTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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 expuestas, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Mark Beckford Douglas**, en representación de **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con tres minutos y treinta y ocho segundos del primero de junio de dos mil quince, la cual se confirma denegando el registro del signo **“AGUA CALIFORNIA AGUA POTABLE TRATADA CONTENIDO NETO 600 ML (DISEÑO)”**. 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.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES
TE. Marcas con falta de distintividad
 Marca engañosa
TG. Marcas inadmisibles
TNR. 00.60.55