



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0506- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “Agua ozonizada California Agua Potable Tratada (DISEÑO)”

GLORIA S.A., Apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de origen No. 2015-1637)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 1042-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del veintiséis de noviembre de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, mayor, casado una vez, Abogado, con oficina en San José, titular de la cédula de identidad número 1-857-0192, en su condición de apoderado especial de la empresa **GLORIA, S.A.**, organizada y existente conforme a las leyes de la República de Perú, domiciliada Avenida República de Panamá, 2461, Lima 13, Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta y dos minutos y cinco segundos del primero de junio de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 23 de febrero de dos mil quince, el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Agua ozonizada California Agua Potable Tratada (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: “*hielo*”, en clase 30 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las trece horas con cincuenta y dos minutos y



cinco segundos del primero de junio de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...*”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de junio de dos mil quince, el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, en representación de la empresa **GLORIA, S.A.**, presentó recurso de apelación contra la resolución final referida anteriormente, expresando agravios, y es por esa circunstancia por la que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que 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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1° de setiembre del 2015.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por ser un asunto de puro derecho.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la inscripción del signo solicitado el artículo 7, inciso j), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que la marca de fábrica y comercio “**Agua ozonizada California**”



Agua Potable Tratada (DISEÑO)” para la clase 30 de la nomenclatura internacional, no contiene distintividad marcaria para hacer posible su registro, la misma es engañosa para los productos que pretende proteger y distinguir y que no son, ni se relacionan con hielo. Al respecto el Órgano a quo estableció lo siguiente:

“... El signo solicitado pretende proteger hielo en clase 30 internacional. Sin embargo, en el signo se contempla con claridad el nombre de un producto AGUA, es decir, hay un engaño evidente al consumidor medio, quien asumirá que va a recibir AGUA más no así hielo. ...”

Por su parte, la recurrente alega que la marca solicitada no tiende a producir confusión ni mucho menos resulta engañosa. Señala que es importante aclarar que tal y como consta en el diseño de la solicitud presentada este se dirige a la protección de productos claramente establecidos en la clase 30, como lo es el hielo, el cual está muy vinculado con el agua y que la terminología solicitada hay que entenderla como un todo y como una marca con la suficiente aptitud distintiva imposible de causarle confusión al público consumidor. Concluye que en la solicitud original se había manifestado que no se incluyera la frase Agua Ozonizada en la solicitud, por lo que al analizar el producto como un todo claramente contiene las características para que dicho signo pueda inscribirse ya que la frase como tal no busca orientar al consumidor con respecto a los productos que busca proteger, ni de asociar el presente signo con sus respectivos productos por lo que criterio utilizado por el Registro resulta subjetivo.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El diseño de la marca solicitada consiste en una etiqueta donde en la parte superior se puede observar la frase “Agua ozonizada California Agua Potable Tratada”. En la parte inferior se observa la palabra “California” encerrada en una media manzana a la derecha, o en propias palabras del recurrente en su solicitud *“El diseño consiste en un recuadro, de colores blanco con celeste y azul con una gota de agua en color blanco, con las frases agua ozonizada california, agua potable tratada con un recuadro de la mitad de una manzana de color rojo y verde y la frase california de color blanco, no se hace*



reserva de color, ni de la frase agua ozonizada california”. Esta etiqueta al ser vista globalmente da la impresión de informar que el producto es “agua” ya que la figura que aparece es de una gota de agua y asimismo contar con las frases “Agua ozonizada – Agua Potable Tratada”. De ahí que globalmente considerada, la marca apunte a que el producto marcado se trata de “agua”.

En total contradicción a lo antes expuesto, la marca propuesta “**Agua ozonizada California Agua Potable Tratada (DISEÑO)**”, en clase **30** de la nomenclatura internacional, busca proteger y distinguir “*hielo*”. De ahí que se puede observar que existe una inconsistencia entre los productos de la lista y las palabras que resaltan en la etiqueta que son “**Agua ozonizada – Agua Potable Tratada**”. Igual inconsistencia se da en todos los demás elementos en qué consiste la etiqueta, la cual como se ha dicho lleva al consumidor directamente a pensar en ese producto.

Por otra parte, el artículo 7 párrafo final de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos permite la inscripción del signo, cuando al estar conformado por un conjunto de elementos, en él se exprese el nombre de un producto o servicio; pero en el tanto el registro sea solo para el producto o servicio mencionado. En el caso de análisis, la lista de productos se refiere a otros disímiles del que se indica en la denominación. De ahí que la lista propuesta contraría lo indicado por el artículo citado, violentándolo. No es válido el argumento del apelante en el sentido de que el hielo está muy vinculado al agua, todo lo contrario, la etiqueta claramente presenta “Agua” como el elemento preponderante de la misma, por lo que se interpretará como describiendo el producto marcado.

Igualmente, el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, prohíbe la inscripción de una marca cuando sea susceptible de causar engaño o confusión al consumidor. Interpretadas en conjunto, ambas normas, sea el inciso j) y el párrafo in fine del artículo 7 citado, exigen una coherencia y correspondencia entre lo que indica la parte denominativa del signo propuesto y los productos y servicios a proteger y distinguir por la marca, esto, a efecto de que el consumidor



no genere expectativas falsas sobre el producto o servicio ofrecido. Es decir, se trata de un marco normativo que prohíbe la inscripción de un signo que causa confusión o engaño, por haber falta de coherencia, como lo es en este caso, entre lo que indica la etiqueta y el producto marcado.

Es claro para este Tribunal, que al buscar proteger un producto diferente al agua, término que aparece central en la denominación del signo solicitado, la marca resulta engañosa, violentando con ello lo estipulado en **el inciso j) del artículo 7** de la Ley citada, y el párrafo final del mencionado artículo. El consumidor asociará las partículas “Agua ozonizada – Agua Potable Tratada” directamente a ese producto, más aún, por tener en la parte gráfica el diseño de una gota de agua lo que llevará a la asociación inmediata de “agua”, situación que no corresponde con el producto a proteger y distinguir “hielo”.

La hipótesis de que el consumidor es suficientemente reflexivo no se justifica para buscar la inscripción del signo solicitado, violentando lo que expresamente mencionan los artículos citados de la Ley de marcas y Otros Signos Distintivos, cuyo objetivo es precisamente, asegurarse que el sistema marcario pueda asegurar distinciones claras entre productos y competidores, sin llevar al consumidor a la posibilidad de un riesgo de confusión y engaño.

De conformidad con las consideraciones, y citas normativas expuestas, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta y dos minutos y cinco segundos del primero de junio de dos mil quince, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca fábrica y comercio “**Agua ozonizada California Agua Potable Tratada (DISEÑO)**”, en clase **30** de la Clasificación Internacional de Niza, para todos los productos de la lista solicitada, toda vez que la misma contraviene el inciso j) y el párrafo in fine del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



QUINTO. 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, Ley No. 8039 del 12 de octubre de 2000, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones, y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta y dos minutos y cinco segundos del primero de junio de dos mil quince, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca fábrica y comercio “**Agua ozonizada California Agua Potable Tratada (DISEÑO)**”, en clase **30** de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55