
RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0709-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio “MANANTIAL CADA GOTA ES ÚNICA (diseño)” (32)

**FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.,
apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2011-6221)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 135-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del doce de febrero del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y de **PRODUCTORA LA FLORIDAD S.A.**, ambas constituidas y existentes conforme a las leyes de la República de Costa Rica, domiciliadas en Llorente de Flores, Heredia, y Río Segundo, Alajuela, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero setecientos ochenta y cuatro y tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, y el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados unidos de América, con domicilio y establecimiento comercial/fabril y de servicios en One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, Estados Unidos de América, contra la resolución final dictada por el Registro de la

Propiedad Industrial a las ocho horas, tres minutos, veintinueve segundos del cuatro de junio del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de setiembre del dos mil once, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, abogado, cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos, con domicilio y establecimiento mercantil/fabril y de servicios en One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, Estados Unidos de América, solicita al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del signo **"MANANTIAL CADA GOTA ES UNICA (diseño)"**, como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir en **Clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, "Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas".

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las ocho horas, tres minutos, veintinueve segundos del cuatro de junio de dos mil doce, declara parcialmente con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.**, y de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, contra la solicitud de inscripción del distintivo **"MANANTIAL CADA GOTA ES ÚNICA (diseño)"**, en clase 32 internacional, presentada por el apoderado de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, la que deniega para proteger aguas minerales y **acoge** para proteger cervezas, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de junio del dos mil doce, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, interpone los recursos de revocatoria y de apelación, y el Registro referido, mediante resolución dictada a las diez horas, veintidós minutos, treinta segundos del veintiuno de junio del dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación ante esta Instancia, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de junio del dos mil doce, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.**, y de **PRODUCTORA LA FLORIDA**, apela la resolución supra citada, y el Registro referido, mediante resolución dictada a las catorce horas, nueve minutos, veintidós segundos del veintisiete de junio del dos mil doce, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los

siguientes: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre del señor **Juan Miguel Dada Fumero**, la marca de fábrica “**dada del manantial (diseño)**”, bajo el registro número **104998**, desde el 8 de diciembre de 1997, vigente hasta el 18 de diciembre del 2017, en clase **32** Internacional, para proteger y distinguir: “agua”. (Ver folios 51 y 52). **2.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **BECHAMA SOCIEDAD ANÓNIMA**, la marca de fábrica “**agua natural Manantíal Azul de Costa Rica (diseño)**”, bajo el registro número **161199**, desde el 18 de agosto del 2006, vigente hasta el 18 de agosto del 2016, en clase **32** Internacional, para proteger y distinguir: “agua”. (Ver folios 53 y 54). **3.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita a nombre de la empresa **AEROPARTES DEL ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA**, la marca de comercio “**CLOUD FOREST**”, bajo el registro número **207503**, desde el 9 de marzo del 2011, vigente hasta el 9 de marzo del 2021, en clase **32** Internacional, para proteger y distinguir: “agua mineral, juegos, refrescos y toda clase de refrescos o bebidas no alcohólicas”. (Ver folios 55 y 56). **4.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.**, la marca de fábrica “**MANANTIALES DE ECHEVERRÍA**”, bajo el registro número **89654**, desde el 19 de diciembre de 1994, vigente hasta el 19 de diciembre del 2014, en clase **32** Internacional, para proteger y distinguir: “aguas nacientes, aguas purificadas, agua carbonatada o mineral, aguas de mesa, agua de litines”. (Ver folios 57 y 58).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Se tiene como único hecho no probado el siguiente: Que la empresa solicitante **THE COCA-COLA COMPANY**, haya pagado la tasa referente a la limitación de la lista de productos de la marca solicitada..

TERCERO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial declara parcialmente la oposición interpuesta por la representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.**, y de **PRODUCTORA**

LA FLORIDA, contra la solicitud de inscripción del distintivo “**MANANTIAL CADA GOTA ES ÚNICA (diseño)**”, en clase 32 internacional, presentada por el apoderado de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, que **deniega** para proteger aguas minerales y **acoge** para proteger cervezas, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. Por considerar que dentro de los productos que se pretenden proteger se encuentran las aguas minerales, el mismo no puede ser registrado para este producto ya que carece de distintividad, por ser el manantial de donde provienen las aguas. Así mismo los términos **CADA GOTA ES ÚNICA**, tampoco brindan distintividad al agua mineral que se pretende proteger, ya que el mismo sugiere la idea de un riachuelo o bien un manantial y que cada gota que proviene de él no tiene comparación, por lo que en cierto modo también califica de una manera conveniente.

La marca solicitada no presenta impedimento para proteger: “Cervezas, gaseosas y otras, bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas que en este caso si presenta distintividad. No obstante a folio 29 el registro reconoce que la denominación **MANANTIAL** ya está registralmente protegido en varias versiones en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

La representación de la empresa recurrente **THE COCA-COLA COMPANY**, en su escrito de apelación argumenta, que existen varias marcas que incluyen el término **MANANTIAL**, que coexisten entre sí, razón por la cual no es aceptable ni los argumentos de la opositora ni las conclusiones de limitación del alcance de la misma que pretende el Registro. Que el argumento de Marca Genérica es totalmente falso pues nótese que **MANANTIAL** no es un sinónimo de **AGUA**, si acaso, podría indicarse que es un término evocativo. Adicionalmente, la marca contiene otros elementos que le brindan distintividad, con lo cual no se lesionan los intereses de los demás competidores. Que se acepte la limitación de productos propuesta por la marca solicitada para proteger únicamente agua pura de

manantial, con lo cual se eliminaría engaño alguno para el consumidor, y que cancela en dicho escrito la tasa de ley respectiva.

Previo al análisis de fondo y respecto a la limitación de la lista de productos, cabe indicar por parte del Tribunal a la recurrente, que no consta en el expediente el comprobante de pago de los 25 dólares establecido en el artículo 94 inciso i) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que no se acoge dicho alegato, a pesar que manifiesta que aporta su comprobante. Por lo que este proceso se resolverá sin tomar en cuenta esa limitación.

Por su parte, la representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.**, y de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución recurrida, sin expresar los motivos de su inconformidad.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero del 2000, para ser registrables, las marcas deben contener una característica fundamental, que es **la distintividad** que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces de identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a disposición en el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.

Ahora bien, el **inciso d) del artículo 7** de la Ley de Marcas, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista 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, sobre el cual se ha precisado que *“Las designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, función, cualidades u otras características de los productos o servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son irregistrables como tales*

(...) *carecen de distintividad, ya que la cualidad que describen es coincidente con la de otros productos (...).*” (MARTÍNEZ MEDRANO (Gabriel) y SOUCASSE (Gabriela), Derecho de Marcas, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, página 63).

Aunado a lo anterior, el **inciso g) del artículo 7** de la Ley citada, dispone que otro motivo de irregistrabilidad de un signo marcario por razones intrínsecas, es cuando no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

Partiendo de lo anterior, se observa que los productos que pretende proteger la marca de fábrica y de comercio **“MANANTIAL CADA GOTA ES ÚNICA (diseño)”**, a saber **“cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”**, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, contienen agua, por lo que el signo se refiere a las características de ese ingrediente necesario de los productos a amparar, sea, que éstos están hechos con aguas que provienen de un manantial. Según el Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima II Edición, Manantial significa, “nacimiento de la aguas. Origen y principio de donde proviene algo. Agua”. De ahí que considera este Tribunal que la marca propuesta frente a los productos que protege, será asociada por el consumidor promedio con agua de manantial, que se supone fresca, nítida, transparente, resultando entonces *descriptiva* de una cualidad, porque ésta de una manera directa informa al comprador una característica o cualidad de los productos, “que están hechos con agua que provienen de un manantial”. Dicho lo anterior, resulta aplicable el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas, por ser únicamente descriptiva de una característica del producto.

Además, el Diccionario de la Lengua Española Real Academia Española, Editorial Espasa Calpe, S.A., Madrid, p. 67, precisamente define **“agua de manantial”** la que brota naturalmente de la tierra, por lo que la marca resulta usualmente descriptiva de cualidades (Art. 7 d. de la Ley de Marcas), lo que genera a su vez

falta de distintividad (Art. 7 g. de la Ley de Marcas). Respecto a la frase “**cada gota es única**” que conforme al signo propuesto no es un elemento central, y que indica que es un producto líquido, porque expresa el vocablo “gota”, esta expresión no aporta algún elemento adicional que le otorgue distintividad al conjunto. Por lo que considera esta Instancia que el signo pretendido no es capaz de distinguir un producto de otro igual en el mercado. Cualquier persona sea física o jurídica puede usar esa denominación en el comercio, por lo que para el caso de estudio, se considera carente de distintividad.

Conforme lo expuesto, considera procedente este Tribunal declarar **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado generalísimo de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y de **PRODUCTORA LA FLORIDAD S.A.**, y declarar **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, tres minutos, veintinueve segundos del cuatro de junio del dos mil doce, la que en este acto se **revoca**, para que se acoja la oposición planteada por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en la representación señalada, y se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**MANANTIAL CADA GOTA ES ÚNICA (diseño)**”, en toda la clase **32** de la Clasificación Internacional de Niza.

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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa, y doctrina expuestas, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado generalísimo de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y de **PRODUCTORA LA FLORIDAD S.A.**, y se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, tres minutos, veintinueve segundos del cuatro de junio del dos mil doce, la que en este acto se **revoca**, para que se acoja la oposición planteada por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en la representación señalada, y se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“MANANTIAL CADA GOTA ES ÚNICA (diseño)”**, en toda la clase **32** de la Clasificación Internacional de Niza. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

Descriptores:

- **Marca Intrínsecamente inadmisibles**
- **TE: Marca descriptiva y engañosa**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**