

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2006-0186-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “¡ WATER” (DISEÑO)

CHUNG MING LEE, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 742-05)

VOTO N° 325-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de octubre de dos mil seis.

Conoce este Tribunal del *Recurso de Apelación* interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve- novecientos sesenta, en su condición de apoderada de **CHUNG MING LEE**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Taiwán, República de China, con domicilio en 57, Sec 2, Jiao-Tan Rd., Fong-Yuan City, Taichung Hsien, Taiwán, R.. O.C., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y cinco minutos, trece segundos del treinta de junio de dos mil cinco, con ocasión de la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio **i WATER (DISEÑO)**, en clase 11 de la Nomenclatura Internacional.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que la representante de la empresa **Chung Ming Lee**, de calidades indicadas al inicio, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, el primero de febrero de dos mil cinco, solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **i WATER**, en clase 11 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir: aparatos para purificar agua, máquinas para purificar agua, aparatos para filtrar agua, máquinas para filtrar agua, fuentes para beber agua, reemplazos de filtros para fuentes para beber agua, reemplazos de filtros para aparatos para filtrar agua, esterilizadores de agua.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, treinta y cinco minutos, trece segundos del treinta de junio de dos mil cinco, declaró sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en el artículo 7 literales c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 6 quinquies b-2 del Convenio de París, por considerar que la marca solicitada está conformada por una palabra genérica, de orden común, que no hay caracteres especiales de novedad ni de originalidad importantes para registrarla, ya que la palabra “water” traducida al idioma español, significa “agua”, de manera tal que analizando los productos en relación con este término, es descriptiva notablemente del fin u objetivo de los productos y que la falta de distintividad en una marca es suficiente para denegar su inscripción.

TERCERO: Que contra la citada resolución, la Licenciada Arias Chacón, de calidades y condición indicadas, interpuso, el veintiséis de julio de dos mil cinco, recurso de revocatoria con apelación en subsidio, alegando que el signo solicitado está compuesto por dos distintivos de uso común, pero unidos hacen que la marca sea original, distintiva y novedosa, que la hacen ser un distintivo marcario evocativo, ya que i WATER evoca características que podrían tener los productos de este distintivo, pues únicamente hay una remota relación entre el distintivo y los productos que protege. Alega además, que es una marca de fantasía, creada por el ingenio de su representado, a partir de las palabras de uso común, poseyendo suficiente fuerza distintiva como para permitir su protección registral.

CUARTO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la revocatoria y admitió la apelación, mediante resolución dictada a las nueve horas, quince minutos, treinta y cuatro segundos del cinco de junio de dos mil seis.

QUINTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Martínez Rodríguez; y

CONSIDERANDO:

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por carecer la resolución apelada de un elenco de Hechos Probados, este Tribunal enlista como tal, el siguiente: Que la Licenciada Marianella Arias Chacón, es apoderada especial de la sociedad **Chung Ming Lee** (folio 89).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO: EN CUANTO AL FONDO. Sobre las marcas: 1.-) Una marca, según la más reconocida doctrina, es aquel bien inmaterial cuyo fin o destino es el de distinguir un producto o servicio de otros, para lo cual ha de ser representado por un signo que la haga perceptible por medio de los sentidos. De acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, este derecho intangible es: *“...Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”,* y, por su parte, el artículo 3 de esa Ley establece, sin que se considere exhaustiva, una lista de aquellos elementos tangibles mediante los cuales se puede materializar el signo. Así, entonces, tenemos que, a los efectos de otorgar el registro, las normas de ambos artículos recogen las características y requisitos básicos que debe cumplir la marca para ser registrable, a saber : a) su perceptibilidad, entendida como aquella condición propia del signo que permite su aprehensión, por parte del público consumidor o usuario, por medio de los sentidos; b) su distintividad, que es la característica esencial de la marca, y que se manifiesta en la aptitud que tiene el signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de un empresario, de los de otros, que permite que el consumidor o usuario los diferencie e identifique; y c) su susceptibilidad de representación gráfica, que *“...es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos...”* (ver Tribunal Andino de Justicia, Proceso 102 IP, 2003, a los doce días del mes de noviembre de 2003).

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Pero también, conforme a la legislación marcaria, un signo es registrable como marca no solo cuando cumple plenamente con los tres elementos característicos citados, sino también, cuando no incurra en alguna de las causales de irregistrabilidad comprendidas en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas.

2.-) La marca, además de los dos componentes de signo y producto, tiene un tercer ingrediente que es el psicológico, el cual le permite al consumidor o usuario relacionarlos (a los dos primeros) en cuanto al origen empresarial del producto o servicio, es decir que la marca le permite al consumidor o usuario asociar un producto o servicio, con un determinado fabricante o empresario. Igualmente, ese componente psicológico, hace que el consumidor relacione las características, calidad o buena fama del producto, con el signo que lo protege; por lo que: “... *la unión entre signo y producto constituye una marca únicamente en tanto que la unión es captada por los consumidores...*” (ver FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “Fundamento de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo, S. A.. Madrid, 1984, pág. 23).

3.-) Esa conjunción entre los elementos antes dichos, requiere además, para que efectivamente ocurra, que el signo sea lo suficientemente distintivo para que opere esa relación signo-producto-, en la mente del consumidor. Efectivamente, la distintividad es la característica fundamental de la marca, es requisito básico que debe cumplir para ser objeto de registro y atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, es decir, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

CUARTO: Sobre la resolución apelada y los agravios de la apelante: 1.-) El análisis de registrabilidad de una marca supone el necesario proceso lógico de subsunción de una situación fáctica determinada —es decir, las condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo solicitado— en la norma aplicable. Así, en el caso concreto sometido al examen de este órgano de alzada, se tiene que el *a quo* denegó el registro del signo “ **i WATER**” (**DISEÑO**), con fundamento en los literales c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, y 6 quinquies b-2 del Convenio de París, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término genérico, de orden común, no hay caracteres especiales de novedad ni de originalidad importantes para registrarla, ya que la palabra “water” traducida al idioma español, significa “agua”, de manera tal que analizando los productos

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

en relación con este término, es descriptiva notablemente del fin u objetivo de los productos que pretende proteger y distinguir.

Por su parte la representante de la sociedad Chung Ming Lee, destacó en su apelación y en la expresión de agravios, que el distintivo “ **i WATER**” (**DISEÑO**) es inscribible como marca de fábrica y de comercio por ser original, distintivo y contener una novedad relativa, además, por ser una marca evocativa, toda vez que la marca solicitada evoca características que podrían tener los productos de este distintivo, ya que el público consumidor tiene que realizar un esfuerzo mental para encontrar la relación entre la marca y los productos que protege y los fines de tales productos, al ser una marca de fantasía, creada por el ingenio de su representado, a partir de las palabras de uso común, y como prueba de la susceptibilidad registral de la marca solicitada, alega que en países, tales como Nueva Zelanda, este distintivo ya ha sido aceptado y únicamente se está a la espera del tiempo de ley para atender oposiciones.

QUINTO: Análisis del caso concreto. Una vez realizado ese proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que se plantea, al que se hizo referencia supra, este Tribunal arriba a la conclusión de que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar la solicitud de inscripción de la marca **i WATER (DISEÑO)**, por las siguientes razones: El inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas estipula 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. Entonces, lo que la norma impide, es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos amparados, siendo útil resaltar que: “...*Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.*” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 139-IP-2005, del 19 de octubre de 2005). De esta manera, en el presente asunto, procede argumentarse que, ante la pregunta ¿Cómo es o son los productos que se pretende proteger?, la respuesta sea “ **i WATER**”. La doctrina ha dicho que: “*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 distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aun ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

evocativa. 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 descriptivos, y se tornan irreregistrables” (OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4 Edición, Buenos Aires, 2002, págs. 107 y 108). Bajo esta tesitura, los signos descriptivos son aquellos que hacen referencia a las características del producto, por lo tanto, la denominación objetada es descriptiva del fin u objetivo de los productos que se pretenden proteger con el signo solicitado **i WATER (DISEÑO)** y por ende, no procede su registración.

Finalmente, debe precisarse, que cuando el artículo 7 inciso g) rechaza la inscripción de una marca por carecer de capacidad distintiva intrínseca, respecto del producto o servicio para lo cual se solicita, tal rechazo obedece entre otros supuestos, a los relacionados con marcas descriptivas o genéricas, sea que las mismas estén conformadas por términos de uso común en el lenguaje; sean necesarias para describir el producto o servicios de que se trate, o aluden directamente al producto o servicio que pretenden proteger. En el presente caso, nos enfrentamos con que el signo solicitado **i WATER (DISEÑO)**, apreciado en relación directa con los productos que protegerá: aparatos para purificar agua, máquinas para purificar agua, aparatos para filtrar agua, máquinas para filtrar agua, fuentes para beber agua, reemplazos de filtros para fuentes para beber agua, reemplazos de filtros para aparatos para filtrar agua, esterilizadores de agua, no puede ser objeto de apropiación de manera monopolística, dado el perjuicio que puede generar para los demás productores y distribuidores que comercialicen con este tipo de productos, que tienen relación directa con el agua; de ahí la imposibilidad de inscripción prevista en el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas, de aquellos signos que, en términos generales, no tienen suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplicará, por lo que lleva razón el Registro a quo al negar la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **i WATER (DISEÑO)**, toda vez que no se puede permitir que la empresa Chung Ming Lee, tenga la exclusividad sobre un término de uso común, pues se le otorgaría una ventaja competitiva que implicaría la exclusión de los demás competidores del uso de tal expresión dentro de sus marcas.

En cuanto a la prueba adicional que aporta la recurrente, para subrayar la susceptibilidad registral de la marca de fábrica y de comercio “**i WATER**” **(DISEÑO)**, con la que alega que las solicitudes de inscripción se encuentran en su proceso de registro, es de mérito indicar que, tal y

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

como se pronunció este Tribunal en el voto 270-2005 de las 9:30 horas del 17 de noviembre de 2005, “... *la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ni aún en los casos en que se invoque la prioridad del artículo 5 de la Ley de Marcas, pues el registro o no de una marca es un acto exclusivamente nacional y depende de circunstancias atinentes a cada Registro, por ejemplo, una marca puede ser inscrita en un país y ser rechazada en otro por existir, por ejemplo, un derecho previo de un tercero. Si bien el área centroamericana constituye una zona global de comercio para las grandes empresas transnacionales, lo deseable para ellas es poder tener sus marcas protegidas en todo el istmo por igual, sin embargo, esto se podrá dar en cada caso concreto dependiendo de las circunstancias internas de cada país, y dicha inscripción no podrá depender de que la marca se halle inscrita en otro país, cualquiera que éste sea*”; reiterándose así el carácter territorial de la marca y la soberanía marcaria de Costa Rica.

SEXTO: Sobre lo que debe ser resuelto. Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, encuentra este Tribunal procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su calidad de apoderada especial de la sociedad Chung Ming Lee, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y cinco minutos, trece segundos del treinta de junio de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma.

SÉTIMO: En cuanto al agotamiento de la vía administrativa. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el *Recurso de Apelación* presentado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición dicha, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y cinco minutos, trece segundos del treinta de junio de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma. 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 REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.—
NOTIFÍQUESE.—

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca