



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0608-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BONAQUA AGUA PURA“, (DISEÑO), apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 2011-1942).

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 351-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con veinticinco minutos del dieciséis de marzo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno seiscientos veintiséis setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la sociedad **THE COCA COLA COMPANY**., constituida bajo las leyes Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en One Coca Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas cuarenta y nueve minutos treinta y dos segundos del nueve de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cuatro de marzo de dos mil once, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de **THE COCA COLA COMPANY**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BONAQUA AGUA PURA**“(DISEÑO) en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y



distinguir: “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 la resolución dictada a las once horas cuarenta y nueve minutos treinta y dos segundos del nueve de junio de dos mil once, dispuso: “(...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada(...)**”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de junio de dos mil once, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la sociedad **THE COCA COLA COMPANY.,** presenta recurso de apelación.

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, 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 de 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO Y SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos de tal relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y



LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**BONAQUA AGUA PURA**“(DISEÑO), ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que el signo solicitado es un término compuesto por términos que se relacionan directamente con el agua y en caso de no ser utilizado para ello es engañosa, además el signo puede causar confusión en el público consumidor respecto al producto a proteger, por lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 7 inciso j).

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación y de expresión de agravios, van en el sentido de que en razón de la resolución dictada por el Registro, su poderdante limitará su ámbito de protección a “aguas minerales y gaseosas” y que de esta forma se elimina la confusión que le podría generar al consumidor el término AQUA contenido en la etiqueta, indicando que el producto a proteger es agua y que no hay engaño en el consumidor y que por tanto el signo es registrable.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o define la marca como:

*“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.**”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.



Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

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

(...)

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”

En el caso analizado, considera este Tribunal al igual que lo hizo el Registro a quo, que el signo solicitado **“BONAQUA AGUA PURA“(DISEÑO)** no es susceptible de apropiación marcaria ya que la misma no solo protege agua, sino que se incluyen otros productos de la clase 32, dentro de la lista de productos a proteger, por lo que esta denominación induce a error sobre la verdadera naturaleza o características de los mismos. El consumidor retiene en su mente estos términos o palabras alusivos a productos de un manera más clara y concisa, de manera tal que éstos términos no pueden ser objeto de apropiación marcaria ya que contraviene la Ley de Marcas, por lo que el signo solicitado no es susceptible de inscripción al ser una designación que pueda causar engaño o confusión. Respecto a los agravios de la solicitante en cuanto a la limitación de los productos a proteger a “aguas minerales y gaseosas”, se debe señalar que este no es el momento procesal oportuno para realizar una limitación en los productos, siendo que toda incorporación de fundamentos, de hechos nuevos, y demás argumentos deben ser previos al dictado de la resolución final por parte del órgano a quo, para que dichas valoraciones sean valoradas por éste, por lo que considera además este Tribunal que en el presente caso, se incurre en una causal de irregistrabilidad del signo solicitado al transgredir el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, de que el signo solicitado incurre en la causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual no puede ser autorizado el registro del signo propuesto para proteger y distinguir en clase 32 de la nomenclatura internacional: “Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, según la normativa indicada.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de la sociedad **THE COCA COLA COMPANY.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas cuarenta y nueve minutos treinta y dos segundos del nueve de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma.

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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de la sociedad **THE COCA COLA COMPANY.**, en



contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas cuarenta y nueve minutos treinta y dos segundos del nueve de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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 por lo de su cargo.- **NOTÍFIQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55