



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0938-TRA-PI

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

BABCO EUROPE LIMITED, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7367-2011)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 374-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta minutos del diecisiete de abril del dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número 1-1018-0975, en su carácter de Apoderado Especial de la empresa **BABCO EUROPE LIMITED S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Irlanda, domiciliada en First Floor Offices, The Forum, 29/31 Glathule Road, Glathule, Co Dublin, Irlanda, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con un minuto y treinta segundos del ocho de agosto de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de julio de 2011, el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AGWA (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir, en la clase 33 de la nomenclatura internacional: “*bebidas alcohólicas (excepto cervezas)*”.



SEGUNDO. Que en fecha 23 de abril de 2012, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, se opuso al registro solicitado, alegando que la marca solicitada “AGWA” se apropia de una expresión genérica, que es subterfugio, falta de distintividad y originalidad, resultando a la vez engañosa, concluyendo que el fonema “AGWA (AGUA)”, como expresión genérica y descriptiva que es, no debe ser protegido como marca, ya que “AGUA” en relación con bebidas alcohólicas, es irregistrable porque engaña al consumidor.

TERCERO. Que mediante resolución de las catorce horas con un minuto y treinta segundos del ocho de agosto de dos mil doce, dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “(...) **POR TANTO** / Con base en las razones expuesta (sic) y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, contra la solicitud de inscripción del distintivo “AGWA (DISEÑO)” en clase 33 internacional, presentado por **Néstor Morera Víquez**, en carácter de apoderado de **BABCO EUROPE LIMITED**, la cual se rechaza. (...)”.

CUARTO. Que en fecha 29 de agosto de 2012, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución final indicada, expresando agravios.

QUINTO. 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 invalidez o la nulidad 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 Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

ÚNICO: Que las empresas opositoras **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, tienen registradas varias marcas en clase 33, razón por la cual gozan de un interés legítimo para haber presentado la oposición a la solicitud de inscripción de la marca que nos ocupa. (Ver folios 79 al 97)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar que el signo propuesto “**AGWA (DISEÑO)**”, en razón de que resulta claro que el consumidor al estar frente a la marca “**AGWA**” desde el punto de vista gráfico podrá pensar que se trata de agua, debiendo notarse que el signo tanto gráfica como fonéticamente se percibe igual que “**agua**”, resultando el mismo engañoso, ya que puede inducir a error al consumidor a la hora de adquirir el producto, pues le está atribuyendo una característica especial (AGUA), lo que genera una expectativa sobre el producto, que sea agua, capaz de inducir al consumidor a su compra, pues no en todos los expendios el agua está separada del licor, existiendo la posibilidad de engaño sobre la naturaleza del producto, su modo de fabricación, las cualidades (ya que puede ser apreciado como agua), es decir el signo brinda una característica del producto, que puede ser o no cierta, situación por la cual el signo marcario propuesto no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el inciso j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos,



No. 7978, ya que es engañosa, lo cual no la hace susceptible de protección registral al carecer de distintividad.

Por su parte, el apelante alega en sus agravios que el signo marcario propuesto, es un signo que cuenta con suficientes elementos diferenciadores gráficos, dotado de un color distintivo, en cuanto a los productos que diferencia, siendo un signo marcario de fantasía de difícil confusión en un mercado donde la mayoría de las personas a la que va dirigido es mayor de edad y con capacidad para distinguir el agua de un licor, no así como lo expresa el señor registrador en su análisis, donde presenta al consumidor como una persona incauta incapaz de poder escoger bien el producto que le interesa; y que haciendo énfasis en los canales de distribución y de comercialización, es importante anotar que relacionado con el tema de los licores, en general, existen una serie de limitaciones para su legal posicionamiento en el mercado, que incluye la Ley de Licores con las diferentes restricciones para su expendio, patentes de licores para poder venderlo y consumirlo en los diferentes establecimientos comerciales. Agrega que dicha ley impone restricciones que van desde horarios de venta, multas para su ingesta (mayores de 18 años), así como también permisos especiales para poder comercializarlo (patentes) y que de hecho se podría decir que existe una clara diferenciación entre las personas autorizadas para ingerir licor, y aquellos que no, entre otros, niños, mujeres embarazadas, personas con padecimientos hepáticos, deportistas, etc. que se ven limitados en este sentido, recalcando que en los diferentes supermercados y abastecedores en donde se vende licor, este tiene sus restricciones de diversa índole como ubicación, se encuentra en estanterías totalmente aparte, debidamente rotuladas, inclusive tienen una decoración distinta del resto de los estantes donde se exponen otros productos tales como refrescos, sodas, jugos, aguas, etc.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Sobre la aplicación del inciso g) al caso que nos ocupa, hemos de indicar que la aptitud distintiva es una condición necesaria que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como marca, que su principal función es que el consumidor lo pueda diferenciar de entre otros de su misma especie. En ese sentido, este Tribunal



es del criterio que también el signo propuesto incurre en la condición de prohibición de registro contenida en ese literal, pudiéndose afirmar entonces que, carece de aptitud distintiva respecto de los productos a proteger y distinguir, en razón de que no se relacionan, y más bien, el uso de tal marca podría resultar engañoso y prestarse para confusión al consumidor, ya que con permitir su inscripción se estaría cayendo en la prohibición del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas tal y como lo estableció el Órgano a quo, al ser los productos a proteger totalmente distintos a las características enunciadas en el distintivo solicitado, situación donde aplicaría el inciso **j)** de dicha ley que impide el registro de tales signos.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, “**AGWA (DISEÑO)**”, en virtud de que no califica para efectos registrales ya que puede provocar engaño y confusión en el consumidor sobre la naturaleza de los productos; y tomando en cuenta el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas, los productos a proteger y el signo como un todo, se concluye fácilmente que no tienen relación alguna, en este caso productos como “*bebidas alcohólicas (excepto cervezas)*”; graban en la mente del consumidor al percibir en su mente el signo solicitado, un concepto o idea totalmente diferente en virtud de que como bien lo señaló el Órgano a quo dichos productos no tienen ninguna relación con “AGUA”, resultando la marca propuesta claramente engañosa y presta a confusión para el consumidor, en virtud de los productos resaltados supra que pretende proteger y distinguir, lo anterior de conformidad con el inciso **j)** del numeral 7º de la Ley de cita, además de **carecer de distintividad respecto de tales productos**, en los términos señalados en el inciso **g)** del numeral 7º de la Ley de Marcas. Resulta más bien claro que, dicha denominación marcaria, tendería a engañar y a confundir al consumidor respecto de si los productos tienen que ver o no con “agua”. La marca sometida a análisis consiste en una marca prácticamente denominativa “**AGWA**”, ya que el diseño de la misma consiste en letras estilizadas en color rojo con bordes en amarillo y negro simplemente, resultando que dicho vocablo no evoca ni siquiera los productos que pretende proteger y distinguir en la clase 33 del Nomenclátor Internacional, de repetida cita.



Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **Néstor Morera Víquez** en su impugnación, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **BABCO EUROPE LIMITED**, de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7° de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de productos “**AGWA (DISEÑO)**”, por su falta de distintividad y tendencia a engaño y confusión al consumidor de conformidad y en concordancia con el inciso j) del artículo citado, respecto de los productos que protegería y distinguiría, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

De esta forma y acorde con lo anteriormente expuesto, el término que se busca proteger como marca incurre perfectamente dentro de las prohibiciones del artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas, es decir, se trata de un signo falto de distintividad, y presto a engaño y a confusión al público consumidor, según se dijo, resultando además válidos los argumentos dados por la representación de las empresas aquí opositoras a la inscripción de la marca solicitada.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BABCO EUROPE LIMITED**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial, a las catorce horas con un minuto y treinta segundos del ocho de agosto del dos mil doce, 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 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 expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BABCO EUROPE LIMITED**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial, a las catorce horas con un minuto y treinta segundos del ocho de agosto del dos mil doce, la cual se confirma, acogiéndose la oposición interpuesta y rechazándose la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AGWA (DISEÑO)**”, presentada por el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BABCO EUROPE LIMITED**. 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55