



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0173-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “AQUA PURA (DISEÑO)”
COMPAÑÍA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A., Apelante
Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 2014-10001).**

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 0744-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veinticinco minutos del primero de octubre de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de Apoderada Especial de la sociedad **COMPAÑÍA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.**, constituida bajo las leyes Guatemala, domiciliada en 44 Calle 2-00, Zona 12, Ciudad de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con ocho minutos y cuarenta y ocho segundos del veintiuno de enero de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cuatro de marzo de dos mil once, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, de calidades y en su condición antes citada, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AQUA PURA (DISEÑO)**”, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*agua pura*”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con ocho minutos y cuarenta y ocho segundos del veintiuno de enero de dos mil quince, dispuso: “[...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.** [...]”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de febrero de dos mil quince, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de Apoderada Especial de la sociedad **COMPAÑÍA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.**, presentó recurso de apelación, y es por ello 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, 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 “**AQUA PURA (DISEÑO)**”, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que no posee la suficiente aptitud distintiva que requiere todo signo para ser registrado ya que está compuesto por elementos



que no poseen distintividad en relación a los productos a proteger, por lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, van en el sentido de que no se hace reserva del término “Pura”; alega el principio de unicidad en cuanto a que al analizar conjuntamente los elementos del signo propuesto si tienen distintividad. Agrega que no se trata de una tipografía común y que la marca no se confunde con otra marca existente y que está compuesta tanto por un diseño distintivo como por una frase distintiva, lo que en su conjunto la torna sujeta de apropiación marcaria. Finalmente señala que su representada cuenta con un registro previo del nombre comercial “AQUA VITA (DISEÑO)”, con lo cual demuestra que el término “AQUA” no es considerado como un término genérico y que junto con un diseño distintivo hacen a las marcas sujetas de derechos, lo cual sucede con la marca de su representada.

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:*

[...]

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

d) Únicamente 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.

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. [...]”.

En el caso analizado, considera este Tribunal que el signo solicitado **“AQUA PURA (DISEÑO)”**, no es susceptible de apropiación marcaria por transgredir los incisos c) y d) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, (No. 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por contener palabras de uso común, ya que el signo solicitado tiene una designación común o usual del producto **“AQUA PURA”**, para proteger y distinguir en la clase 32 *“agua pura”*, además de ser el término **“PURA”** descriptivo de una posible cualidad del producto de que se trata, por lo que le son aplicables los **inciso c) y d) del artículo 7** de la Ley de Marcas.

Además tal y como lo considera el **a quo** en la resolución apelada, el signo no tiene **aptitud distintiva respecto del producto**, según el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, lo que es compartido por este Tribunal ya que el **elemento esencial** de las marcas es su **carácter distintivo**, es decir su capacidad de distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra.

Por su parte, la **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger y distinguir, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo



será.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 **incisos g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto para proteger y distinguir en clase 32 de la nomenclatura internacional: “*agua pura*”, toda vez que en el presente caso el signo marcario propuesto también a criterio de este Tribunal, resulta genérico, descriptivo, y por ende carente de la distintividad necesaria en relación con el producto a proteger y distinguir en clase 32, siendo inadmisibles por razones intrínsecas, y nótese que el signo propuesto y su diseño no presentan elementos característicos y distintivos que permitan al consumidor distinguirlos.

Por otra parte, no avala este Tribunal lo externado por el apelante al indicar que ya su representada cuenta con un registro previo del nombre comercial “AQUA VITA (DISEÑO)”, bajo el registro número 121551 y que esto favorece la inscripción del signo solicitado, ya que la calificación que se realiza, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores en el país, los cuales pudieron haber sido inscritos por el Registro en transgresión o no a las prohibiciones que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos dependiendo de cada caso en concreto, es decir la inscripción de signos distintivos es independiente. Igualmente rechaza este Tribunal el agravio en cuanto a que dicho registro previo de su poderdante demuestra que el término AQUA no es considerado como un término genérico, ya que es claro para este Tribunal que la palabra “AQUA” en latín traducido al español significa “AGUA”.

En cuanto a la defensa de sus agravios, esgrimida por el apelante, referida a que no se hace reserva del término “PURA”, no puede tener eco en la presente resolución. Ya por el Voto No. 550-2011 dictado por este Tribunal a las diez horas quince minutos del cinco de octubre de dos mil once, se aclaró que:



*“[...] La costumbre de hacer una indicación acerca de sobre cuáles elementos no se hace reserva dentro del signo solicitado proviene de una deformación de lo que en su momento establecía el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 83 inciso g), que hablaba de las reservas realizadas por el solicitante acerca de aspectos sobre el tamaño, color o combinación de ellos, diseño u otras características, de allí los solicitantes coligieron, **contrario sensu**, que al indicarse que sobre un elemento no se hace reserva, éste puede formar parte del signo. [...]”*

Entonces, la simple indicación que haga el solicitante de no hacer reserva de un elemento concreto existente dentro del conjunto sometido a la calificación registral, no tiene la virtud de sustraer tal elemento de la actividad del Registrador. La correcta técnica de apreciación de los signos que son propuestos a la Administración para el otorgamiento de la categoría de marca registrada impone que el Funcionario que lo califica asuma la posición del consumidor promedio del producto o servicio de que se trate, y desde esa perspectiva, ha de analizarse si el signo incurre en alguna de las causales de impedimento al registro contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, sin desmembramiento y tomando en cuenta todos los elementos que serán, efectivamente, percibidos por el consumidor como parte de la marca. En el presente asunto, el producto propuesto posee en común su naturaleza de agua. Así, y aunque el apelante se esfuerce en su argumento de suprimir el elemento “PURA” del conjunto presentado, el consumidor lo apreciará como parte del signo, además de resultar un término que resulta ser transparente para un amplio sector del público consumidor.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de Apoderada Especial de la sociedad **COMPAÑÍA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con ocho minutos



y cuarenta y ocho segundos del veintiuno de enero de dos mil quince, 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 (No. 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo No. 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 Pilar López Quirós**, en su condición de Apoderada Especial de la sociedad **COMPAÑÍA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con ocho minutos y cuarenta y ocho segundos del veintiuno de enero de dos mil quince, 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55