



RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2015-0139-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (GUA) (32)

Donald William Thomson: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-2054)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 0769-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta minutos del dieciséis de octubre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Gerardo José Bouzid Jiménez**, mayor, casado, abogado y notario público, con cédula de identidad número 1-669-813, apoderado especial del señor **Donald William Thomson**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las diez horas cuarenta y tres minutos cincuenta y tres segundos del once de diciembre del 2014.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las diez horas treinta y tres minutos nueve segundos del diez de marzo del dos mil catorce, el señor **Donald William Thomson**, mayor, casado una vez, empresario, con cédula de residencia 112400140804, vecino de San José, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio

GUA con el logotipo , en Clase 32 de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir lo siguiente: **“Cervezas, aguas minerales,**



gaseosas, otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas.”

SEGUNDO. Que al ser las once horas cincuenta y ocho minutos cincuenta y tres segundos del nueve de abril del 2014, al apoderado del solicitante aporta nuevo diseño de la marca GUA,

sea: “”.

TERCERO. Que publicado el edicto de ley en el diario oficial La Gaceta números 114, 115 y 116 de los días 16, 17 y 18 de junio del 2014, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado a las doce horas veintidós minutos cuarenta y cinco segundos del trece de agosto del 2014, el **Licenciado Manuel E. Peralta Volio**, con cédula de identidad número 9-012-480, representante legal de la empresa de **Florida Ice and Farm Company S.A., y Productora La Florida S.A.**, plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas cuarenta y tres minutos cincuenta y tres segundos del once de diciembre del 2014, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO: Con base en las razones expuestas [...] se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por [...] PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A. y FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A., contra la solicitud de**

inscripción del distintivo “”, el cual se rechaza por razones intrínsecas pues se enmarca dentro de las prohibiciones de los literales c), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. [...].”

QUINTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas cincuenta y un minutos cuatro segundos del seis de enero del 2015, el



licenciado *Gerardo José Bouzid Jiménez*, en la representación indicada, presentó *Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio*, en contra de la resolución relacionada, la que fue admitida por el Registro de la Propiedad Industrial y por esa razón conoce este Tribunal.

SEXO. Que a la sustanciación 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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, consideró declarar con lugar la oposición presentada por las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.**, y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, rechazando la solicitud de

inscripción de la marca , ya que incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 incisos c), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apoderado del solicitante indica que la marca solicitada no transgrede el artículo 7 de la Ley de Marcas, pues no representa un nombre genérico. Que el triángulo con flechas que acompaña a las letras GUA se refiere al concepto fuera de reciclaje, siendo que su marca cuenta con capacidad distintiva para diferenciarse del producto. Que la marca forma



parte de un grupo marcario ya registrado el cual está relacionado con el tratamiento de plástico de desechos a nivel planeta. Que en el procedimiento administrativo registral no se señalan ni establecen posibles prevenciones y/o correcciones de la marca en proceso de registro.

De igual forma indica que la marca no presenta ninguna ventaja funcional ni técnica al producto en aplicación. La marca no califica o describe características del producto. La palabra GUA fonéticamente no se pronuncia como AGUA y existen registradas con el término GUA que han sido admitidas por el registro. La marca no es engañosa con respecto a su origen geográfico. La marca no es parecida ni idéntica ni semejante a ninguna marca en proceso de renovación o por inscribirse. La marca contiene una división entre las flechas y la palabra GUA de modo que no son compuestas ni están enfocadas ni fueron diseñadas para crear ese efecto. La marca no induce a error.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, contiene en su artículo 7 las causales de objeción que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Así, y atinentes para el presente asunto nos interesa:

Artículo 7°- 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...

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

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..."

De acuerdo con lo indicado por la normativa marcaria, el análisis de los signos se debe



analizar como un todo sin hacer ningún tipo de separación que conlleve al registrador a un inequívoco en perjuicio del solicitante.

Al respecto, cabe destacar, que el inciso c) del artículo 7 citado, prohíbe registrar como signo marcario aquel que tenga para los consumidores y competidores el mismo significado que el producto o servicio que se pretende distinguir con la marca. Sobre este punto, el tratadista Jorge Otamendi, ha señalado

“Toda palabra que se entienda y reconozca por el público en general, o por aquellas personas que se desenvuelven en ciertos ámbitos más restringidos según sea el carácter más o menos técnico de la misma, como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca. No importa si hay más de una palabra para designar lo mismo”. (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 62).

Nótese que por imperativo de ley, debe exigirse la aptitud distintiva de la marca, requisito que resulta básico para autorizar la inscripción del signo; de ahí que este Tribunal sustente la irregistrabilidad del signo propuesto, por cuanto encontró que el signo respecto del producto que se pretende distinguir, constituye una designación común o usual con un contenido ideológico general que comunica el tipo de producto que se ofrece.

En el caso de análisis, considera este Tribunal que la marca solicitada, aunque es mixta, contiene un elemento denominativo –que es el más relevante– que resulta un término totalmente genérico, de uso común y carente de toda distintividad en relación con los productos a proteger, ya que van ligados desde todo punto de vista al signo, sea el término **“agua”**. Se trata de de los mismos (signo-producto), lo que transgrede el artículo 7 incisos c) de nuestra Ley de Marcas, por resultar términos genéricos y de uso común, careciendo por tal



motivo el signo propuesto de la distintividad necesaria que requiere todo signo para constituirse como marca.

Es por eso que conforme al artículo citado de la Ley de Marcas, no puede ser registrado como

marca esa denominación del distintivo , en razón de que el signo consiste en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate, en doctrina conocido como *designación común*, que se contiene en el inciso c) como causal de irregistrabilidad.

Por otra parte, es criterio de este Tribunal que resulta aplicable el inciso j) del artículo 7 donde una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando pueda causar confusión o engaño,

supuesto que se presenta con la marca solicitada  como se explicará a continuación.

El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: ***“Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquellos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)”*** (OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p 86.).

Conforme lo anterior, la marca solicitada  en relación a la Clase 32 internacional, para protección y distinción de productos como ***“Cervezas, gaseosas, otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas”***, genera el engaño ya que estos productos (menos el agua mineral) no son exclusivamente agua como lo indica la



marca, sino fermentos en agua con levadura, sustancias líquidas de distintos grados de espesor que contienen azúcar, refrescos carbonatados y saborizados, efervescentes, es decir, un sinnúmero de posibilidades que difieren en un todo a lo que es simplemente “*el agua*”, el mercado medio al observar esta marca sin ningún tipo de esfuerzo mental, relacionará el signo con el producto.

El engaño o la confusión existen puesto que llevan a pensar al consumidor a ideas diferentes de lo que es este liquito, despertando en el público evocaciones falaces no susceptibles de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas, violentando el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Bajo esta perspectiva no representa un signo dotado de distintividad capaz intrínsecamente de individualizar los productos para los cuales se requiere, se debe tener presente que la misión del signo marcario, está dirigida a distinguir unos productos de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda, de ahí, que marcariamente se reconoce la distintividad

El recurrente indica que la palabra *GUA* es de fantasía por el hecho de que el distintivo que

acompaña a la marca mismo que identifica como “  ” (tres flechas color blanco con movimiento en sentido de las manecillas del reloj formando un triángulo, donde la flecha superior se desvía en su extremo final hacia afuera del triángulo) es simplemente una figura llamada “fuera de reciclaje”; lo cierto es que este triángulo asemeja por mucho a la letra A que al ubicarse en la posición idónea, hace que el efecto visual parezca al grafema A, por ende el

consumidor captará la palabra AGUA, pues el dibujo  se percibe gráfica, fonética y conceptualmente como **A**. Lo anterior debido a que nuestro cerebro solo puede concentrarse



en un objeto, por lo que, cuando se presentan dos formas en una sola imagen, se ocasiona confusión y el cerebro entra en desorden, con lo cual este lleva a ver otra visión de lo visto.

De igual forma, y según el numeral 7 inciso g), la falta de *distintividad* por parte de la marca respecto de los productos o servicios que van a proteger, más que en su eventual nivel creativo o fantasioso, se debe determinar en función de su aplicación a tales productos o servicios, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto de tales bienes, menos distintivo será.

Todo lo anterior llevaría tal como se indicó a que la inscripción de la marca



podiera dañar la sana competencia entre los comerciantes, e inducir al error al público consumidor al presentarle una denominación que no distingue plenamente a los productos que protege. Bajo ese contexto se debe tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos que en lo que interesa indica:

Artículo 1°. -Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores [...]

Al no poseer la marca algún otro elemento que le otorgue un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar lo común de los signos que conforman la parte denominativa que es definitiva la que en este caso recordará el consumidor de los productos que se pretenden ofrecer, no es susceptible de inscripción registral.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término de marca como: (...) *Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o*



servicios de una persona de los de otra, (...). Estableciéndose, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

Es importante mencionar que el solicitante inicia la solicitud de inscripción de marca de

fábrica y comercio con la denominación GUA y el logotipo , siendo que

posteriormente modifica el distintivo al , expidiéndose por parte del Registro dos edictos diferentes para su publicación, situación que se ha valorado y pudiera presentar confusión de la cual el gestionante pretendiese sacar ventaja. Sin embargo en ambos signos, pese a las aclaraciones y correcciones efectuadas por el promovente no brindan la fuerza necesaria para superar esa calificación.

En lo que respecta al documento descrito como Cesión de Derechos que hace el promovente a favor de una empresa (folio 83), no consta en el expediente ni en la certificación N° 4970888 visible a folio 110, el cumplimiento de la transferencia y licencia de uso de una marca, misma que dispone expresamente el artículo 31 de Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, razón por la que no debe tenerse por cumplida esta cesión o traspaso de la empresa **AGUA PRISTINA DE COSTA RICA, S.A.** pues no tiene legitimación para actuar.

El efecto de la actividad procesal defectuosa, sea la nulidad, será aplicado en uno de sus supuestos cuando se incurra en indefensión o se hubieren violado normas fundamentales que garanticen el curso normal del procedimiento.

El Diccionario de la Real Academia Española define a la indefensión como *“la falta de*



defensa, abandono o desamparo; situación que deja a la parte litigante a que se le niegan o limitan contra ley sus medios procesales de defensa”. Por su parte, el concepto jurídico hace referencia a la falta de defensa y situación de una parte a la que se le niegan medios de actuación procesal. Según Díez P., citado por Sánchez R., la indefensión se define como *“(…) sufrir en el seno del proceso una privación o limitación de las posibilidades esenciales del derecho de defensa, alegación y/o prueba, a lo largo del mismo o de cualquiera de sus fases o incidentes.”* (SÁNCHEZ RUBIO (Aquilina). Derecho a la tutela judicial efectiva: prohibición de sufrir indefensión y su tratamiento por el Tribunal Constitucional. Anuario de la Facultad de Derecho, ISSN 0213988-X, vol. XXI. Madrid, España. 2001. P. 603.)

En el caso alegado por el recurrente y donde sugiere la nulidad al plantear el incidente de defectuosa representación así como el incumplimiento en la presentación de pruebas, para este Tribunal no existe tal situación, puesto que no se ha contravenido ningún tipo de derecho a las partes, mucho menos se han evidenciado errores procedimentales que tuvieren vicios de nulidad en el proceso.

Por consiguiente, el signo propuesto por el señor *Donald William Thomson* no solo adolece de la capacidad distintiva que indica el inciso g) del artículo 7, sino que también transgrede lo dispuesto por los incisos c) y j) del mismo artículo, en relación a los productos a proteger, y ser una designación común, por lo que no resulta viable autorizar el registro.

Conforme a lo expuesto este Tribunal considera que se debe declarar *sin lugar* el recurso de apelación formulado por el señor *Donald William Thomson*, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:43:53 horas del 11 de diciembre del 2014, la cual se declara sin lugar, confirmándose en este acto dicha resolución.

CUARTO. 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, y 2 del Reglamento



Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara *sin lugar* el Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado ***Gerardo José Bouzid Jiménez***, en representación del señor ***Donald William Thomson*** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las diez horas cuarenta y tres minutos cincuenta y tres segundos del once de diciembre del 2014, la que en este acto *se confirma*. Se deniega la

inscripción de la marca de fábrica y comercio ***GUA*** y su diseño” , Clase 32 de la Clasificación de Niza, para proteger y distinguir “***Cervezas, aguas minerales, gaseosas, otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas***. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE**.

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Carlos Vargas Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:
MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES
TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD
TG: MARCAS INADMISIBLES
TG: TIPOS DE MARCAS
TNR: 00:43:89
TNR: 00.60.55