

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0289-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “*PURA VIDA (DISEÑO)*”

GLORIA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 496-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 826-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del dieciocho de noviembre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, mayor, casado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-857-192, en su calidad de apoderado especial de la empresa **GLORIA, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinticuatro minutos, diez segundos del veinticuatro de marzo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de enero de 2014, el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “*PURA VIDA (DISEÑO)*”, en **Clase 32** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger “*Cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.*” Con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Mediante resolución de las diez horas, veinticuatro minutos, diez segundos del veinticuatro de marzo de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el Licenciado Beckford Douglas, en la representación indicada presentó recurso de apelación contra la resolución referida y en vista de que el mismo fue admitido conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter el siguiente:

I.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca **“PURA VIDA (PURE LIFE)”** bajo registro **No. 88290**, vigente desde el 07 de setiembre de 1994 y hasta el 07 de setiembre de 2014, para proteger y distinguir “Agua y bebidas naturales y similares” en Clase 32 Internacional a favor de la empresa **PRODUCTORA LA**

FLORIDA, S.A. (folios 46 y 47).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos con tal carácter que puedan resultar de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL RECORRENTE. En el caso de estudio el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el signo propuesto, en aplicación de lo dispuesto en el inciso g) del artículo 7 y los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que su denominativo es una frase descrita en el Diccionario de Costarriqueñismos como una “*expresión general de satisfacción*”, porque es un costarriqueñismo muy utilizado en nuestra habla, que a nivel internacional se vincula con los costarricenses, con el cual se nos identifica plenamente, caracterizando la idiosincrasia del tico y normalmente referido a la calidad de bueno y agradable. Por ello, si esto es lo que proyecta el signo, al asociarlo a los productos que se desea proteger, éste se convierte en descriptivo de los mismos, otorgándoles una calidad específica. Aunado a lo anterior, al comparar la marca propuesta con otra inscrita anteriormente a favor de un titular distinto, resulta similar tanto en su denominación como en su objeto de protección, dado lo cual, afecta derechos de terceros, y por ello no es factible otorgar la exclusividad sobre ella a un particular, ya que no presenta la distintividad suficiente para ser protegida registralmente.



Por su parte, el apelante alega que la marca solicitada “” se pide para determinados productos, por lo que no debería confundirse con la frase popular, ya que ésta, por sí sola, tiene una diversidad de significados, tales como la plenitud de la vida, la existencia humana del hombre. Agrega que dada esa diversidad, esta expresión puede perfectamente aplicarse a otros productos y servicios con su propio carácter distintivo sin



que cause confusión en el público consumidor. Afirma que la marca que pretende es totalmente distinta a muchas que en la actualidad están registradas por lo cual la confusión al consumidor es nula. No obstante, manifiesta que se encuentran registradas varias marcas con la denominación PURA VIDA, y que a pesar que el signo que propone contiene dicha denominación, se ha agregado un componente gráfico, sea un diseño totalmente distinto, dado lo cual tiene suficientes elementos de distintividad para su protección. Concluye indicando el recurrente que con su solicitud no busca describir la calidad de los productos que va a proteger y por ello no puede verse como un signo descriptivo. Con vista en dichos alegatos, solicita se declare con lugar su recurso.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. RESPECTO DEL USO DE LA EXPRESIÓN “PURA VIDA” EN SIGNOS MARCARIOS. El uso de la frase “*PURA VIDA*” en signos marcarios ya ha sido motivo de pronunciamiento por parte de este Tribunal, tal es el caso del Voto No. 1256-2011 de las 12:15 horas del 20 de diciembre de 2011, en donde se reitera el criterio vertido en resoluciones anteriores, manifestando que:

“...En relación con la inclusión del término “PURA VIDA” en los signos distintivos, ya en reiteradas resoluciones dictadas por este Tribunal, dentro de estas, en los **Votos No 304-2006** de las 11 horas del 26 de setiembre de 2006, y **No. 100-2008** de las 12:45 horas, del 25 de febrero de 2008, se ha manifestado, afirmando que:

“...Al respecto, es importante destacar que según el Diccionario de Costarriqueñismos, la expresión se ha venido utilizando como: Interjección de Saludo entre los Jóvenes, y 2.- como sinónimo de “*la persona buena, afable, que cae bien, simpática...*”. Esta expresión, en su evolución más reciente por el pueblo de Costa Rica, [...], es un término de uso común que viene a significar un saludo propio entre los costarricenses. En esta expresión se pone actualmente en realce el “*espíritu de los ticos*”. En igual sentido, esta expresión ya no se limita a significar y calificar a una persona, sino también a un producto o un servicio del cual se quiere decir que es



bueno, agradable. Este costarriqueñismo se ha convertido en un símbolo del ser costarricense, por lo que además, puede relacionar de alguna forma cualquier servicio o producto o persona con Costa Rica, que ha pasado a ser una acepción propia de un país e incluida dentro del lenguaje típico del costarricense, indicativa del origen tico y de la calidad de simpático, bueno, agradable, de buen gusto. Es un término que por el uso y significado que se le ha dado en el tiempo, constituye inapropiable en forma exclusiva.

Al ser la expresión ***pura vida***, parte de un lenguaje propio de un país que establece la calidad de bueno, de simpático, de bonito y de agradable entre otras similares, al pretender apropiarse de esta expresión que forma parte del lenguaje popular del costarricense, convertida en un “*modismo*”, [...], que identifica parte de la cultura costarricense que nos pertenece a todos los costarricenses, y constituye realmente un elemento de uso común dentro del comercio nacional y la promoción cultural, y como tal, no debe ser protegido registralmente...” (Voto **No. 100-2008** de las 12:45 horas, de 25 de febrero de 2008)

Así las cosas, en el presente caso, el signo solicitado es la expresión “**PURA VIDA**”, la cual no puede ser apropiable por una persona física o jurídica, por resultar en el presente una expresión de uso común, idiomática, que si bien en el pasado fue objeto de apropiación, actualmente en vista de esa evolución, no puede ser objeto de registración. En este mismo sentido, alega el apelante que el Registro ha aceptado la acepción “pura vida” en otros registros, sin embargo, advierte esta Autoridad que la presente resolución puede fundamentarse única y exclusivamente en los autos que constan dentro de éste expediente, lo que implica la improcedencia de entrar a valorar, en este asunto, los motivos que permitieron los otros registros que relaciona el recurrente.



De todo lo anterior, concluye este Tribunal que, tal y como ha resuelto el Registro de la Propiedad Industrial, la marca solicitada deviene en ininscribible, y por ello los alegatos del apelante no son de recibo ya que, la marca solicitada, claramente contraviene los incisos d) y g) del artículo 7, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en virtud de que el signo solicitado consiste en un término que ha llegado a ser de uso común y que describe los servicios de que se trata, como deseables, agradables y llenos de vida, por lo cual no es susceptible de ser apropiado por un particular...” (Voto No. 1256-2011 de las 12:15 horas del 20 de diciembre de 2011).

QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. La función calificadora que ejerce el Registro de la Propiedad Industrial, consiste en verificar que no existan objeciones intrínsecas o extrínsecas que impidan el registro de un signo marcario sometido a inscripción. Dentro de ellas, las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**. Estas razones intrínsecas, se encuentran contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, siendo que en este caso nos interesan los incisos d) y g), en donde se establece que no puede ser inscrita una marca que consista en:

“...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.”

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado refiera en forma directa a características que presenta o podría presentar lo protegido, describiéndolo o, en general, cuando no tiene suficiente aptitud distintiva en relación con el producto o servicio a que se refiere.



De este modo, analizado el presente caso a la luz tanto del criterio externado en las resoluciones citadas, referidas al término “pura vida”, como de lo dispuesto en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que relaciona la necesidad de que los signos marcarios cuenten con suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, y siendo que la marca solicitada se aplicaría a diferentes tipos de bebidas con y sin alcohol, tales como bebidas y zumos a base de frutas, aguas minerales y gaseosas, siropes y preparaciones para elaborar bebidas, resulta claro que de cierta forma esta frase describe o califica dichos productos, dando a entender que son *pura vida*, o sea, que son muy agradables, de buena calidad y buen gusto.

Por lo expuesto, este Tribunal una vez analizado el expediente venido en Alzada, lo encuentra conforme a Derecho y coincide con el Registro en el sentido que resulta aplicable el artículo 7, en sus incisos d) y g), puesto que por las razones intrínsecas que presenta la marca propuesta no puede ser inscribible. Efectivamente la expresión Pura Vida, se ha consolidado en el ámbito nacional e internacional como una locución que identifica al costarricense, y por ello no puede ser apropiable por un comerciante específico, dado que es una expresión muy tica, muy propia del costarricense lo que hace nugatoria la solicitud de la empresa Gloria, S. A.

Con relación al cotejo marcario realizado por la Autoridad Registral en relación con la marca inscrita bajo registro número 88290, resulta innecesario emitir algún pronunciamiento al respecto, toda vez que la existencia de razones intrínsecas de



irregistrabilidad en la marca “” impide continuar con el trámite de su registro.

En cuanto a los alegatos de la parte recurrente, se debe señalar que sus argumentos no pueden modificar lo prescrito en la Ley (incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas) ya que en este país, como en gran parte del mundo se conoce ese costarriqueñismo como

una expresión que identifica lo bueno, el estar bien, lo que además le puede impregnar ese mensaje al consumidor en referencia a los productos que desea proteger y distinguir.



De todo lo anterior, concluye este Tribunal que la marca “” deviene en ininscribible, y por ello los alegatos del apelante no son de recibo ya que, claramente contraviene lo dispuesto en los incisos d) y g) del artículo 7, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en virtud de constituir un término que ha llegado a ser de uso común, que es parte del conocimiento popular para referirse a ciertas características, a saber, como deseable, agradable y lleno de vida, dado lo cual no es susceptible de ser apropiado en forma exclusiva por un particular.

Dadas las anteriores consideraciones se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Mark Beckford Douglas**, en su calidad de apoderado especial de la empresa **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinticuatro minutos, diez segundos del veinticuatro de marzo de dos mil catorce, la que este acto se confirma.

SEXTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el **Recurso de Apelación** interpuesto por **Mark Beckford Douglas**, en representación de la empresa



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

GLORIA, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinticuatro minutos, diez segundos del veinticuatro de marzo de dos mil catorce, la que este acto se confirma, para que se deniegue el registro del signo “



” solicitado por la apelante. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES
TE. Marcas con falta de distintividad
Marca descriptiva
TG. Marcas inadmisibles
TNR. 00.60.55