



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0426-TRA-PI

**Oposición a la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “AGUA SPRINGS”
(DISEÑO)**

INLAZA S.R.L. DE C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen No. 11200-07)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 834-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del treinta de julio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, casado una vez, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres, en su condición de apoderado especial de la empresa **INLAZA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Honduras, con domicilio en el ocho calle 17 avenida local 19 Edificio Versailles, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y nueve segundos del dieciséis de enero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que la empresa **INLAZA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de agosto de dos mil siete, solicitud de inscripción de la marca de



fábrica y de comercio denominada “**AQUA SPRINGS**” (**DISEÑO**) en clase 32 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir aguas minerales y gaseosas.

SEGUNDO. Que mediante memorial presentado ante dicho Registro el siete de abril de dos mil ocho, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMANY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-setecientos ochenta y cuatro y de **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, presentó oposición contra la solicitud de inscripción de la marca “**AQUA SPRINGS**” (**DISEÑO**), alegando que ese signo distintivo traducido al idioma español, significa “**AGUA DE MANANTIALES**”, por lo que carece de distintividad, al ser la marca solicitada, el nombre común o genérico del producto a proteger, y en consecuencia, no puede ser objeto de apropiación exclusiva

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, cuarenta y nueve segundos del dieciséis de enero de dos mil nueve, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., de Costa Rica contra la solicitud de inscripción de la marca “AQUA SPRINGS (DISEÑO)”, presentada por INLAZA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, la cuál (sic) se deniega...*”.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de febrero de dos mil nueve, el representante de la empresa **INLAZA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE** interpone *Recurso de Apelación* contra la citada resolución.



QUINTO. 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 causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez 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. *En cuanto a los hechos probados.* Este Tribunal acoge los hechos que como probados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial, y fundamenta el hecho segundo como sigue: Que el registro de la marca “**CRISTAL**” (**DISEÑO**), en clase 32 de la Clasificación Internacional, según acta número 157205, tiene su sustento a folios 75 y 76.

SEGUNDO. *En cuanto a los hechos no probados.* No existen hechos no probados de relevancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. Planteamiento del problema. El presente asunto se conoce en esta instancia dado que el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la oposición que planteara la **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., de Costa Rica en contra de la solicitud de inscripción de la marca “AQUA SPRINGS (DISEÑO)”** de la empresa **INLAZA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**; dado que tal signo se ubica dentro de las prohibiciones de registro de los incisos c) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ante lo cual el apelante opuso los siguientes agravios, para que se declare sin lugar la oposición antes referida:

- a) Que el signo solicitado es una marca usada y registrada en su país de origen (Honduras), además de estar registrado en Nicaragua, por lo que no puede ser un signo



prohibido o contrario a la libre competencia.

- b) Que Alega la protección “Telle Quelle” del artículo 6 quinquies del convenio de París; de modo que solicita se inscriba “tal cual” está registrada en su país de origen, dado que no cae en ninguno de los presupuestos establecidos en el apartado “B” del artículo antes citado.
- c) Que la traducción de la marca propuesta por el oponente y aceptada por el a-quo no es correcta además de ser limitada, ya que el término “spring”, además de la acepción: “manantial” puede ser traducida como “primaveras” o “fuentes” o “manantiales” en plural sin la proposición “de”, lo que tendría que traducirse como “AGUA MANANTIAL”, lo cual –según el criterio del apelante- no es un signo descriptivo.
- d) Que existe mala fe de parte de la empresa oponente, la que tiene la intención de bloquear el acceso registral de una marca plenamente consolidada en otro país Centroamericano.

CUARTO. En cuanto al fondo. Sobre la distintividad que deben poseer los signos distintivos. Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo de su origen empresarial.

El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que ese derecho intangible es: “...*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”.

Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal. Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los artículos que elige.

Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de todo signo marcario, al determinar que éste debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia. Así, entonces, es condición fundamental para que un signo se pueda registrar, que ostente ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales o similares que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya citada.

QUINTO. *Sobre la improcedencia de la marca solicitada.* Este Tribunal considera, al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, que la marca solicitada no puede ser objeto de registro, por las razones que de seguido se exponen: El artículo 7, numerales c) y g), de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, disponen lo siguiente: **“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. (...) 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”.** En el presente asunto, ocurre



que tal y como lo indica el representante de la empresa oponente, las palabras “AQUA SPRINGS”, tienen su traducción al idioma español y una posible traducción sería “agua manantiales”, lo cual tal y como lo resolvió el Registro de la Propiedad Industrial, no puede ser susceptible de apropiación, por tratarse de un término de uso común, que al vincularse con los productos que se protegerían y distinguirían; a saber: “**AGUAS MINERALES Y GASEOSAS**”, lo convierte además en un signo descriptivo, y como tal, no puede ser permitida su inscripción, toda vez que: *“La prohibición de registrar marcas genéricas, descriptivas y usuales tiene por fundamento evitar que sobre una denominación o gráfico genérico, usual o descriptivo recaiga un derecho exclusivo de utilización o monopolio que impida que otros competidores los empleen para designar en el tráfico económico los productos o servicios contraseñados por la marca. Se trata, en efecto, de denominaciones o de gráficos necesarios en el tráfico mercantil y que deben estar a disposición de todos los competidores del sector de que se trate...”* (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Editorial Civitas, Primera Edición, 2002, ps.211 y 212), por lo que la causal contenida en el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es de aplicación en el presente caso, ya que ésta se encuentra reservada a los signos que son designaciones de uso común de los productos, tal y como ocurre con la marca que se solicita su registración, al estar conformadas por palabras que son de uso común dentro del sector comercial pertinente, por lo que no puede ser objeto de apropiación exclusiva de la empresa recurrente, lo que supera la posibilidad que otorga el artículo 7, párrafo final de la citada Ley de Marcas, que supone la registración para un producto o servicio, en el caso de que la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, es decir, que contiene otros elementos que en su conjunto le otorgan distintividad.

En ese mismo sentido, el artículo 7, en su inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000), es de aplicación para el signo distintivo solicitado, ya que preceptúa la imposibilidad de inscripción de aquellos signos que no poseen



suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica la marca, ya que las marcas deben tener como requisito sine qua non, capacidad distintiva, tal y como se indicó en el considerando anterior.

Por otra parte, salvo la cláusula “Telle quelle” del convenio de París, citada por el mismo apelante en sus agravios, el mismo convenio de París en su artículo 6 inciso 1) establece la territorialidad de las marcas al decir:

“...Las condiciones de deposito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación Nacional...”

De tal manera que, el hecho de que un signo determinado este inscrito en otro país no es de por sí, una prueba irrefutable de la distintividad del mismo hasta tanto éste se someta a las regulaciones nacionales para su inscripción o denegatoria.

Concretamente el apelante alega la aplicación del artículo 6 quinquies del Convenio de París, dado que el signo solicitado está inscrito en su país de origen Honduras; no obstante, y a pesar de que consta en el expediente el certificado de inscripción del signo solicitado en Honduras (folio 48), tal y como se ha dilucidado, en este caso el signo solicitado no es susceptible de aplicación de la cláusula “Telle quelle” dado que violenta el inciso 2) del apartado B) del artículo 6 quinquies: que a la letra dice:

“...B. - Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas **más que en los casos siguientes:**

(...)



2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama...” (lo resaltado no es del original)

En este caso el signo está desprovisto de carácter distintivo por las razones apuntadas según las reglas de nuestro ordenamiento jurídico y con total independencia de lo que fue considerado para su efectiva inscripción en otros países suscriptores del convenio de París.

Así las cosas, no lleva razón la empresa recurrente al señalar que el signo solicitado es susceptible de protección registral, ya que tiene suficiente aptitud distintiva, respecto de los productos a los cuales se aplica, toda vez que, tal como quedó expuesto aquí, por carecer de capacidad distintiva intrínseca, respecto de los productos a proteger, la marca solicitada “**AQUA SPRINGS**” (**DISEÑO**) no puede registrarse, al estar conformada por términos de uso común y consecuentemente, no son objeto de apropiación.

SEXTO. Lo que debe ser resuelto. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, representante de la empresa **INLAZA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y nueve segundos del dieciséis de enero de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

SETIMO. En cuanto al agotamiento de la vía administrativa. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de



Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación formulado por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, representante de la empresa **INLAZA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y nueve segundos del dieciséis de enero de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias

El que suscribe, Luis Jiménez Sancho, en calidad de Presidente a.i. del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la jueza Priscilla Loretto Soto Arias, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Solicitud de inscripción de marca

Requisitos de inscripción de marca

TNR 00.42.25