

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0320-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “AGUA DEL NACIMIENTO”
GASEOSAS LUX S.A., Apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2015-466)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 858-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. - San José, Costa Rica, al ser las trece horas con cincuenta y cinco minutos del cinco de noviembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Francisco José Guzmán Ortiz**, mayor, soltero, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0434-0595, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **Gaseosas Lux S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Colombia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:58:15 horas del 30 de marzo del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diecinueve de enero del dos mil quince, el licenciado **Francisco José Guzmán Ortiz**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“AGUA DEL NACIMIENTO”** como marca de fábrica y de comercio, para proteger y distinguir: “aguas minerales”, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las 09:58:15 horas del 30 de marzo del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió, “... **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.** ...”.

TERCERO. Que el licenciado **Francisco José Guzmán Ortiz**, en representación de la empresa **Gaseosas Lux S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución supra citada, y una vez otorgada la audiencia de reglamento expresó agravios, y es por esa circunstancia 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, la nulidad 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando la marca de fábrica y de comercio “**AGUAS DEL NACIMIENTO**” para la protección de: “aguas minerales”, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la solicitud del signo propuesto en razón de que no posee la suficiente



aptitud distintiva que requiere todo signo para ser registrado, ya que está compuesto en su totalidad por términos que no poseen distintividad alguna y resultan descriptivos, para proteger agua mineral, y son palabras de uso común.

El representante de la empresa solicitante, en su escrito de expresión de agravios alega que los términos “AGUA DEL NACIMIENTO” cumplen a cabalidad los preceptos para constituir una marca distintiva, sean servir como elemento singularizante de los productos, identificarlos y asimismo distinguir claramente la fuente empresarial, ya que el signo propuesto singulariza en forma clara el producto a proteger, vale decir AGUA MINERAL con la locución AGUA DEL NACIMIENTO. Agrega que en el mercado no existe otro producto de idéntica naturaleza con el cual se pueda confundir ergo se singulariza y refiere directamente a su origen empresarial GASEOSAS LUX S.A. Señala la gran cantidad de marcas inscritas en Costa Rica que son idénticas en su naturaleza ideológica pero que cumplen la función distintiva y que en muchos de los casos son marcas notorias en tres ellas AGUA CHIRRIPO, DEL MONTE, DADA DEL MANATIAL, DEL BOSQUE, DEL TERRUÑO, DEL LLANO, DEL FRUTAL, DEL CAMPO, MANANTIAL AZUL, DEL VALLE, AGUAS PURIFICADAS DE LA SIERRA, AGUA DEL POAS, entre otras.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Partiendo de los argumentos de la empresa recurrente, debemos manifestar, que doctrinariamente la marca se define 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.

La distintividad resulta ser 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 que elige de otros similares que se encuentran en el mercado, por ello es condición primordial para que se pueda registrar, que ostente precisamente, ese carácter distintivo. Asimismo, se requiere que el signo cuya inscripción se solicita, no se

halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7º y 8ª de la citada Ley de Marcas y Otros Dignos Distintivos.

Dentro de las causales de inadmisibilidad, tenemos que, las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** son aquellas que derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, relativo a situaciones que impidan su registración respecto de otros productos o servicios similares o que puedan ser asociados con otros que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dentro de los cuales y para el caso bajo estudio nos interesa lo siguiente:

“Artículo 7º.- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

...

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

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibile por razones intrínsecas cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. De tal manera, su distintividad respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos. Así, cuando más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es decir, un signo marcario no es susceptible de registración si no goza de la condición de distintividad suficiente respecto de su objeto de protección.

Dicho lo anterior, este Tribunal al realizar el análisis de la denominación que conforma el signo solicitado como marca, para proteger y distinguir “aguas minerales”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, observa, que está formado por tres palabras, “**AGUA DEL NACIMIENTO**”. Los términos que lo componen, por sí mismos y vistos en forma conjunta,



son de uso generalizado en el sector de venta de agua, de manera tal que la expresión **“AGUA DEL NACIMIENTO”** se convierte en una frase para todos los competidores que estén dedicados a la venta de productos iguales en el mercado, por lo que la denominación referida no puede ser apropiable por parte de terceros y limitar con ello a los demás comerciantes a poder utilizarlos en sus propuestas, por ende, el calificador a la hora de realizar su análisis no podría considerarlo como elementos que le proporcionan el grado de distintividad necesario para obtener protección registral, dado que dichos términos están incluidos en la jerga diaria del consumidor medio. El consumidor identifica ese tipo de producto como agua obtenida de un nacimiento, naciente o manantial, y en razón de ello, la marca en su conjunto, para proteger y distinguir “aguas minerales” no posee distintividad.

Así, las cosas, considera este Tribunal que la marca solicitada en vinculación con los productos **“aguas minerales”**, no cumple con la función distintiva y diferenciadora, por cuanto bien señala el autor Jorge Otamendi “... si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca...”. (OTAMENDI Jorge, **Derecho de Marcas, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 10**).

De manera, que si la denominación del signo marcario se encuentra dentro de la jerga diaria del consumidor medio, como se indicó líneas atrás, produce en este un riesgo de confusión en el sentido de pensar que si se trata de un término conocido en el sector pertinente, se convierte en una expresión que puede ser utilizada por todos los competidores que estén dedicados a la venta de productos iguales en el mercado, por lo que la denominación referida no puede ser apropiable por parte de tercero.

Aunado a lo anterior, resulta importante traer a colación lo que indican los autores **Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas** en su obra **Derecho de Marcas (2008, pág. 27)**, respecto al principio de funcionalidad marcaria: “... las marcas cumplen diversas funciones en las economías modernas, a saber: función de identificación de los bienes y servicios, función de garantía de calidad, función distintiva, función de protección al titular de la marca, función



competitiva, función de protección al consumidor, entre otras...”, al carecer de distintividad el signo solicitado su concesión violentaría el principio de funcionalidad citado por los autores. Por lo que la marca propuesta no es factible de inscripción respecto a los productos “**aguas minerales**”, porque cae en la causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas contemplada en el inciso **g) del artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, o sea no cumple su función distintiva.

Respecto al alegato del recurrente, que existen signos similares ideológicamente en Costa Rica para proteger los mismos productos que se solicitan en la presente marca, considera este Tribunal que cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas al acto pedido, y al ser la solicitud independiente de todas las inscritas en Costa Rica, el registrador debe calificarla como se presenta y conforme a la ley nuestra. Cada caso se analiza en particular y 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.

En razón de las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, este Tribunal estima procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Francisco José Guzmán Ortiz**, en su condición de apoderado especial de la empresa **Gaseosas Lux S.A.**, interpuesto en contra de la resolución final dictada a las 09:58:15 horas del 30 de marzo de 2015, la que en este acto debe **confirmarse**.



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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa y doctrina expuesta, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Francisco José Guzmán Ortiz**, en su condición de apoderado especial de la empresa **Gaseosas Lux S.A.**, interpuesto en contra de la resolución final dictada a las 09:58:15 horas del 30 de marzo de 2015, la que en este acto se **confirma**, para que se deniegue la inscripción de la marca fábrica y comercio **“AGUA DEL NACIMIENTO”**, en clase **32** de la Clasificación Internacional de Niza. 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.** -

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca con falta de distintiva

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.42.55