

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0264-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

LUIS EFRAIN VIZCAINO ESQUIVEL, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2019-2240)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0387-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con doce minutos del tres de septiembre de dos mil veintiuno.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por **Luis Efraín Vizcaino Esquivel**, administrador de empresas, cédula de identidad 1-0593-0668, vecino de San Francisco de Dos Ríos, San José, Condominio Azul Cristal, en su condición personal, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:28:22 horas del 26 de marzo de 2021.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 13 de marzo de 2019, el señor **Luis Efraín Vizcaino Esquivel**, en su condición de personal solicitó la inscripción




de la marca de fábrica y comercio  en clase 32 internacional, para proteger y distinguir: “toda clase de aguas”. Consiste en un diseño de una etiqueta color gris, con una línea curva de color blanco adentro y una figura de color blanco al lado superior derecho, en la parte de abajo se lee la frase “MANANTIAL DE LOS ANDES” en letras blancas.

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de ley, la compañía **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, cédula 3-101-306901, domiciliada en Alajuela, Río Segundo, Echeverría, en las instalaciones de la Cervecería Costa Rica, representada por su apoderada especial, Marianella Arias Chacón, Vecina de San José, cédula 1-0679-0960, presentó oposición contra la solicitud del signo pedido, en virtud de alegar un interés legítimo ya que su representada cuenta con un sin número de marcas inscritas, asimismo es productora y distribuidora entre otras cosas de agua, envasa y comercializa agua proveniente de los manantiales de Echeverría de Alajuela, bajo la marca **CRISTAL®**, debidamente inscrita, y goza de gran aceptación y reconocimiento entre el público consumidor costarricense y extranjero. Además, sus marcas son notorias. La marca solicitada es el nombre del propio producto según diccionario de la Real Academia Española, además manantial es un término genérico y de dominio público que no puede ser apropiado porque limitaría a sus competidores. El diseño no le proporciona distintividad, lo hace descriptivo, asemeja el cauce de un río con una gota. Por otra parte, lo hace engañoso, ya que hace pensar que el agua proviene “de los Andes” sin tener seguridad de ello. No cuenta con distintividad y originalidad. Por lo anterior viola el inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas.

Posterior a ello, el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante auto de las 13:58:46 del 26 de julio de 2019, le previene al solicitante la existencia de la marca inscrita ANDES, registro 95905, en clase 32 internacional, para proteger: “aguas minerales, ...”, inscrita desde el 12 de agosto de 1996 y vigente hasta el 12 de agosto de 2026, propiedad de Compañía Cervecerías Unidas S.A. Situación que conlleva a la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 inciso a) de la Ley de marcas, ante lo cual el solicitante solicita el suspenso por haber incoado una solicitud de cancelación por falta de uso contra el registro indicado. Por resolución de las 08:19:49 horas del 23 de septiembre de 2019, el Registro de instancia, deja en suspenso la solicitud. Y mediante auto de las 15:34:24 horas del 18 de enero de 2021, dicha instancia administrativa, levanta el suspenso y ordena continuar con el procedimiento por haberse cancelado el signo indicado.

Por resolución de las 14:13:11 horas del 26 de enero de 2021, el Registro traslada la oposición interpuesta por **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, al solicitante quien por escrito presentado el 16 de febrero de 2021, contesta la oposición interpuesta.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 15:28:22 horas del 26 de marzo de 2021, rechaza la notoriedad alegada por la compañía **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, por cuanto no se aporta pruebas de ello ni se indica cuáles son las marcas que cuentan con esa condición. Sin embargo, declaró con lugar la oposición planteada por Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, contra la solicitud de

inscripción de la marca de fábrica y comercio  solicitada **por Luis Efraín Vizcaino Esquivel**, la cual se deniega, por considerar que el signo propuesto

incurre en la prohibición del artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, siendo que resulta engañoso al no provenir sus productos de la zona geográfica de los Andes indicada en este.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, el suscrito **Luis Efraín Vizcaino Esquivel**, apela y argumenta:

1. En el Registro de la Propiedad intelectual, existen un sinnúmero de signos distintivos que incluyen el término MANANTIAL, por lo que no es un nombre de dominio público no monopolizable, y al estar registralmente protegido en varias marcas que coexisten entre sí, no resulta lógico ni congruente impedir la protección registral de su representación gráfica, que consiste en un nuevo signo que contiene la palabra manantial, además contiene otros elementos que le proveen distintividad en comparación con lo ya inscrito. (Adjunta imágenes de registros inscritos)
2. La opositora no tiene ningún derecho previo que la faculte a objetar la solicitud.
3. No es de recibo lo resuelto por el Registro en cuanto a indicar que el signo está compuesto de términos descriptivos y de uso común cuando hay marcas inscritas en la misma clase, y para los mismos productos, que también lo contienen. Además, la palabra manantial no es sinónimo de agua, aunque evoque esa idea.
4. Al ser una marca mixta, contiene otros elementos distintivos, a saber: la etiqueta de color gris con una línea curva de color blanco que asemeja el cauce de un río, con una figura blanca semi ovalada al lado derecho, con la frase MANANTIAL DE LOS ANDES en letra de molde color blanco debajo.
5. El Registro, inicialmente consideró que la marca solicitada era un signo registrable, toda vez que otorgó el edicto para que se efectuara su

publicación en el Diario Oficial La Gaceta, por lo que no puede carecer de distintividad.

6. Agrega, que si bien es cierto el signo solicitado incluye la frase DE LOS ANDES no se puede concluir que sea engañoso, porque permite distinguir los bienes o servicios. El Registro no ha realizado un análisis conjunto. ANDES es uno de los sistemas montañosos más grandes del mundo, pero también es un nombre aymara castellanizado que quiere decir “montaña que se ilumina”. La intención de la marca es evocar el agua de montaña, que el consumidor al mirar la etiqueta y consumir el agua, piense en el agua que descende de lo más alto, a través de un proceso milenario de purificación de la naturaleza, que no es tocada por el hombre hasta que llega a manos de los consumidores. Es un signo evocativo o sugestivo, una expresión original que da una idea acerca de los productos.



7. De conformidad con el Convenio de Paris, la marca posee capacidad distintiva, y no lesiona los intereses de los demás competidores, ni de los consumidores, ya que cumple cabalmente la función para la que son creadas las marcas.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos con tal carácter de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Resulta necesario hacer referencia a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resulta de una interpretación e integración global de la Ley de marcas y otros signos distintivos N° 7978 (en adelante Ley de marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1° de la siguiente manera:

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. (...)

En este sentido, dentro del análisis de registrabilidad de los signos marcarios, el operador jurídico debe valorar las condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo a efectos de determinar una eventual infracción a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas. En el caso bajo estudio resultan de interés las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que con ella se pretende proteger.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, que en lo que interesa al presente caso establece:

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

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 expuesto, se desprende que un signo marcario es inadmisibles por razones intrínsecas cuando pueda causar engaño o confusión en el consumidor sobre las cualidades o características propias del producto que se desea proteger. De ello, deviene entonces la relación existente entre la marca y los productos o servicios que se pretende proteger, con relación a condiciones que impidan su registración, ya que puede, como se indicó líneas atrás, ser engañoso respecto a la naturaleza, origen, características o cualidades que presenta el producto o servicio que se pretende proteger y comercializar.



A partir de lo antes señalado corresponde analizar el signo solicitado a efectos de poder determinar si es posible o no su registración, tomando en consideración para dichos efectos el denominativo en conjunto con el diseño propuesto, así como respecto a la protección de los productos en la clase internacional para la cual ha sido solicitado.

Para el caso bajo examen, la marca que se pretende inscribir es mixta, constituida



por una etiqueta la cual el solicitante detalla a folio 1 del expediente principal de la siguiente manera: "... una etiqueta de color gris, dentro de la cual se observa una línea curva de color blanco, con una figura de color blanco al lado superior derecho. Por debajo de esto se lee la frase MANANTIAL DE LOS ANDES en letrade molde de color blanco.", descripción que en su escrito de agravios el recurrente aclara, al sostener que la línea curva de color blanco parece semejar el cauce de un río, pero a pesar de esta aclaración, este órgano de alzada comparte la apreciación realizada por el Registro de la Propiedad Intelectual, en cuanto a que esa línea curva parece unas montañas, lo que aunado al denominativo "MANANTIAL DE LOS ANDES" irremediamente conduce a pensar que el agua

protegida por esa marca es extraída de ese sistema montañoso, cuando del listado de productos a proteger no se deriva dicha circunstancia, toda vez que el mismo de forma general establece que protege “toda clase de aguas” en clase 32.

En este punto es importante resaltar que el propio apelante, sostiene en su escrito de agravios que:

(...) **Andes es un nombre aymara castellanizado que quiere decir ‘montaña que se ilumina’...** la intención de la etiqueta es principalmente evocar al agua de manantial, de montaña, sea que la mente del consumidor al mirar la etiqueta y consumir el agua, se traslade a pensar en el agua que descende desde lo más alto, a través de su proceso milenario, conocido solo por la naturaleza, es decir un agua de origen que no es tocada por el hombre durante el proceso de purificación hasta que llega a manos de los consumidores (...) (La negrita es del original)

Esta manifestación sin lugar a duda refiere de manera directa a describir el origen del producto, el propio solicitante reconoce que se pretende que el consumidor piense en que el agua proviene de la montaña, y en este punto es necesario aclarar que no solo “evoca” la idea de que el “agua” proviene de las montañas, sino que de forma directa alude a ese origen, y específicamente el sistema montañoso citado, por tanto, resulta engañoso.

De ello, se infiere de manera directa e inequívoca que lleva razón el Registro de primera instancia al rechazar el signo pedido, ya que con meridiana claridad proyecta un origen del producto que se pretende comercializar que no posee, por ende, incurre en la prohibición señalada en el numeral 7 inciso j) de la Ley de marcas, por lo que este Tribunal, mantiene el rechazo de la presente solicitud.

Además, el hecho de que el término Andes tenga un significado específico en la lengua aimara no genera mayor diferencia en vista de que en nuestro medio no se domina por parte de los consumidores las lenguas indígenas, menos aún aquellas que provienen de pueblos de Suramérica por lo que necesariamente todos los consumidores van a pensar en la cadena montañosa.

Asimismo, la marca solicitada no es sugestiva, una marca sugestiva implica un proceso mental y en este caso la imaginación de los consumidores no se dirigirá a cualquier sistema montañoso o cordillera, por cuanto el diseño remite de forma completamente directa que el agua proviene de los Andes.

En cuanto a los agravios esgrimidos por el recurrente respecto a que existen otras marcas inscritas que incluyen el término manantial, y que este término no hace que el signo sea descriptivo ni es un término de uso común, estos tampoco pueden ser de recibo toda vez que los motivos de rechazo de la marca solicitada no se relacionan a esta circunstancia, aunado a ello, existen en el derecho marcario el principio de independencia de la calificación, que conlleva a que la inscripción de una marca no sea vinculante para la inscripción de signos similares solicitados con posterioridad, los cuales deberán analizarse de forma propia y acorde al marco de legalidad correspondiente.

De igual forma se rechazan los argumentos en cuanto a que la opositora no tiene ningún derecho previo que la faculte a objetar la solicitud, en este sentido, se avala lo establecido por el Registro, por cuanto este Tribunal ha sido conteste en señalar, en reiterada jurisprudencia, que un competidor dentro del mercado se encuentra legitimado para presentar oposición a una marca que pueda afectar el mercado.

Respecto a que en aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, procede concederle protección registral al signo marcario pedido, es menester señalar que el artículo 6 del citado cuerpo normativo en lo de interés dispone: [*Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países*] 1.- Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. ...”, por lo que se evidencia que al no ajustarse dicha solicitud a las disposiciones que contempla nuestra legislación marcaria el Registro de instancia, actuó conforme a la ley al dictar su denegatoria, conforme al numeral 7 inciso j) de la Ley de marcas. Razón por la cual sus consideraciones en dicho sentido no son procedentes.

Por otra parte, cabe indicar que el hecho de que el Registro, emitiera el edicto de ley no es una circunstancia que determine la protección registral, ya que todavía para ese momento la solicitud se encuentra dentro del proceso de calificación y estudio por parte del operador jurídico, donde el signo puede ser objetado tanto por la propia administración registral, como por cualquier tercero interesado, de conformidad con los artículos 1, 7, 8, 14 y 16 de la Ley de marcas. En consecuencia, también se rechazan sus argumentaciones en dicho sentido.

Partiendo, de lo expuesto no podría la Administración registral en la esfera de sus competencias permitir la coexistencia de un signo que una vez ingresado a la corriente registral, no supere el filtro de calificación que debe realizar el operador jurídico conforme a la normativa legal y reglamentaria establecida para dicho fin, ya que su actuar también se encuentra sujeto al contenido del artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública y 11 de nuestra Constitución Política, ante los interés y derechos que se podrían ver afectados o lesionados si no se cumple a

cabalidad con el estudio de fondo de cada signo marcario.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por **Luis Efraín Vizcaino Esquivel**, en su condición personal, contra la resolución venida en alzada, la que se confirma, y, en consecuencia, se deniega el trámite de

la solicitud de la marca de fábrica y comercio



en clase 32

internacional.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por **Luis Efraín Vizcaino Esquivel**, en su condición personal, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:28:22 horas del 26 de marzo de 2021, la que **SE CONFIRMA**, en consecuencia, se deniega el

trámite de la solicitud de la marca de fábrica y comercio



en clase 32

internacional. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

NR. 00.60.55