

Expediente N°: 2006-0118-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “PURA VIDA (Diseño)”

Distribuidora Norte Sur de Costa Rica Sociedad Anónima, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2891-04)

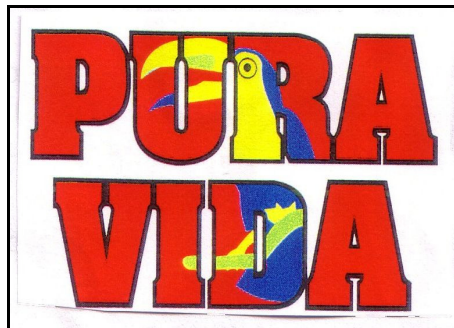
VOTO N° 304-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del veintiséis de setiembre de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, mayor de edad, casado una vez, Abogado, vecino de Montes de Oca, titular de la cédula de identidad número 1-758-660, en su calidad de *Apoderado Especial* de la sociedad **Distribuidora Norte Sur de Costa Rica Sociedad Anónima**, titular de la cédula de identidad número 3-101-162536, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con treinta y seis minutos del treinta de enero de dos mil seis, dentro de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PURA VIDA (Diseño)**”, en **Clase 25** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir vestidos, calzados y sombreros.

RESULTANDO:

1°.- Que mediante el memorial presentado el 24 de abril de 2004 ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, en representación de la sociedad **Distribuidora Norte Sur de Costa Rica Sociedad Anónima**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:



en **Clase 25** del nomenclátor, para proteger y distinguir vestidos, calzados y sombreros.

2º.- Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas con treinta y seis minutos del treinta de enero de dos mil seis, dispuso: **"POR TANTO: / Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (...), del "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial" (...) y del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)" (...), SE RESUELVE: rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)"**. El citado Registro fundamentó esa decisión, en el inciso a) del artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse ya inscrita la marca de fábrica **"PURA VIDA (Diseño)"**, en la misma clase de los productos que se protegerían con la marca solicitada.

3º.- Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, en representación de la sociedad **Distribuidora Norte Sur de Costa Rica Sociedad Anónima**, planteó los *Recursos de Revocatoria* y de *Apelación en subsidio*, alegando, en términos generales que la resolución impugnada no se ajusta a Derecho en cuanto a las razones por las que se consideró que había similitud entre la marca solicitada y la marca inscrita, por no haber ningún parecido entre ellas, tanto por la grafía, como por el diseño y los colores utilizados en una y otra, por lo que no se estaría confundiendo al público consumidor, no habiendo tomando en consideración el Registro el concepto de "unidad marcaría" por el cual, dada las diferencias entre las marcas contrapuestas, es posible su coexistencia.

4º.- 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. En cuanto a las pruebas para mejor proveer. Este Tribunal requirió, para mejor proveer, los medios probatorios enunciados en la resolución dictada a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del doce de junio del año en curso, los cuales ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y son los que constan a folios del 48 y 49 del expediente.

SEGUNDO. En cuanto a los hechos probados. En ausencia de un elenco de Hechos Probados en la resolución impugnada, este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, los siguientes:

- 1º Que el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, es *Apoderado Especial* de la sociedad **Distribuidora Norte Sur de Costa Rica Sociedad Anónima** (ver folios 22 y 23).
- 2º Que en el Registro de la Propiedad Industrial, consta que a solicitud del señor Nestor José Mata Solano, el signo **“PURA VIDA (Diseño)”**, se encuentra inscrito bajo la acta de registro número **115948**, del 9 de setiembre de 1999, vigente hasta el 9 de setiembre de 2009, como marca de fábrica en Clase 25 del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger preparaciones camisetas de vestir de algodón (ver folios 48 y 49).

TERCERO. En cuanto a los hechos no probados. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

CUARTO. Análisis del fondo. Delimitación del problema. El Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, en representación de la sociedad **Distribuidora Norte Sur de Costa Rica Sociedad Anónima**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“PURA VIDA (Diseño)”**, en **Clase 25** del nomenclátor, para proteger y distinguir vestidos, calzados y sombreros. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución dictada a las trece horas con treinta y seis minutos del treinta de enero de dos mil seis, que ahora se examina, estimó que el distintivo **“PURA VIDA (Diseño)”** no era susceptible de ser inscrito ni de convertirse en un derecho marcario, por encontrarse ya inscrita la marca de fábrica **“PURA VIDA (Diseño)”**, en la misma clase de los productos que se protegerían con la marca solicitada, criterio que fue combatido por el apelante al impugnar, pidiendo la revocación de la resolución impugnada. El caso bajo examen, entonces, amerita proceder al cotejo marcario de los signos contrapuestos.

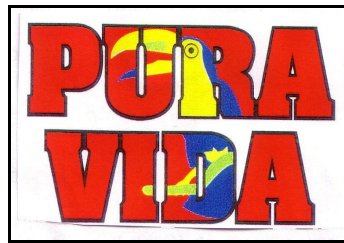
QUINTO. Continuación del análisis del fondo. *En cuanto al riesgo de confusión.* Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en las tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción. Huelga decir que ese cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía

asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

SEXTO. **Continuación del análisis del fondo. Cotejo marcario de la marcas enfrentadas.** Como se expresó líneas atrás, el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, en representación de la sociedad **Distribuidora Norte Sur de Costa Rica Sociedad Anónima**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:



en **Clase 25** del nomenclátor, para proteger y distinguir vestidos, calzados y sombreros, pero el Registro de la Propiedad Industrial estimó que ese signo no era susceptible de protección por encontrarse ya inscrita la marca de fábrica:



en la misma clase de los productos que se protegerían con la marca solicitada, criterio que fue combatido por el apelante al impugnar, pidiendo la revocación de la resolución impugnada.

Sin embargo, con fundamento en las consideraciones precedentes y las que de seguido se establecen, **el signo solicitado es inadmisibile por el riesgo de confusión al que conlleva.** Realizado por este Tribunal el respectivo cotejo marcario, colocándose en el lugar del

consumidor presunto, ateniéndose a la impresión de conjunto que despiertan las marcas enfrentadas, analizándolas sucesivamente, y teniendo en consideración las semejanzas entre ambas, se arriba a las siguientes conclusiones: Desde un punto de vista gráfico, dejando de lado el elemento pictórico o cromático de una y otra marca, a la postre ***ambas marcas son mixtas o complejas***, en la medida en que junto con un elemento gráfico, también tienen uno denominativo, que conforme a la doctrina marcaria, es el que debe prevalecer en el cotejo, porque “...la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación...” (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-ip-2001). Por consiguiente, en el caso de las marcas mixtas, como el de marras, el ***factor tópico*** sería el elemento denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia donde se dirige, directa y generalmente, la atención del consumidor (véase en igual sentido, para citar tan sólo algunos de los más recientes, los Votos N° 232-2005, 264-2005, 276-2005, 43-2006, 93-2006, 117-2006, 118-2006, 129-2006 y 171-2006, de este Tribunal).

Por lo recién apuntado, desde un punto de vista fonético, se tiene que ***las marcas contrapuestas son, simplemente, idénticas***, pues en ambas es la frase “PURA VIDA”, que acaba siendo un signo fonético formado por dos palabras que integran un conjunto o un todo pronunciable, con un claro significado conceptual en el medio costarricense, que en definitiva conlleva a que desde un punto de vista ideológico, ***acaban evocando a lo mismo en la mente del consumidor***, es decir, a la frase cliché que en los últimos años se ha puesto en boga en Costa Rica, con el propósito de identificar y destacar, tanto a lo interno del país como en el extranjero, todo lo que tiene que ver con la identidad del costarricense, por más concepto indeterminado que éste pudiere resultar. Esto provoca, pues, que por esa identidad fonética y conceptual de las marcas contrapuestas, no haya alguna suerte de distintividad entre la una y la otra, debiendo concluir este Tribunal, como lo hizo el Registro **a quo**, que debido a las similitudes ya descritas, la eventual coexistencia de las marcas enfrentadas implicaría un evidente riesgo de confusión, que es el que con el artículo 8° de la Ley de Marcas se pretende evitar.

SÉTIMO. Finalización del análisis del fondo. *Carácter inapropiable de la expresión “Pura Vida”.* Lo indicado en los puntos anteriores, ha puesto énfasis en que se rechaza la inscripción de la marca por ser capaz de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama, aplicando con justicia el Artículo 6° quinquies B aparte B, inciso 1°, del Convenio de París. Lo anterior se refuerza con la necesidad, además, de aplicar el inciso 2° del Artículo y Aparte antes indicados, en concordancia con el Artículo 7° de la Ley de marcas, inciso d.

Al respecto es importante profundizar el análisis del significado de la expresión **“Pura Vida”**. Como bien indica el Registro de la Propiedad Industrial en su resolución de las trece horas y treinta con seis minutos del treinta del mes de enero de dos mil seis, en su Considerando VI, el vocablo **“Pura Vida”**, según el Diccionario de Costarriqueñismos ahí citado, se ha venido utilizado como: 1.- Interjección de Saludo entre los Jóvenes, y 2.- como sinónimo de *“la persona buena, afable, que cae bien, simpática...”*. Para el derecho marcario es de vital importancia analizar la evolución de los términos que se pretende utilizar como signos distintivos, para verificar que los mismos sigan en armonía con los principios básicos de este campo jurídico, como lo son la tutela de la competencia leal y la protección del consumidor. De ahí la importancia de referirse a la reciente evolución de la expresión **“Pura Vida”** en este país, partiendo de su definición antes mencionada. Esta expresión, en su evolución más reciente por el pueblo de Costa Rica, viene a significar un saludo propio entre los costarricenses (ya no más propio de una generación joven dada). 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 simpático, 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.

De esta forma, procede rechazar la inscripción de la marca solicitada a la luz del Artículo 7° de la Ley de Marcas, el cual ordena que no podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: *“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”*. Al respecto, tal y como se analizó el Considerando Segundo de esta resolución, la marca solicitada para su concesión y registro, desde la perspectiva de signo distintivo fonético, constituye únicamente la expresión

“pura vida”. De igual forma en el sentido ideológico y gráfico, la marca tiene el significado intrínseco de dicha expresión antes explicado, ya que está constituida sólo por las letras que conforman el costarricense antes citado, reforzada por el uso de elementos típicos de nuestro país, como lo es el uso de un dibujo alusivo al tucán inmerso en las letras.

Esta norma debe de ser interpretada en el contexto del Convenio de Paris, el cual indica en su Artículo 6° quinquies [Marcas : protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (cláusula «tal cual es»)], aparte B, que faculta a los estados miembros a rehusar el registro o invalidar las mismas: “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*”. Bajo este contexto, la marca en cuestión debe ser rehusada por estar formada exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la calidad y el lugar de origen de los productos, esto porque la expresión la expresión utilizada como signo fonético y gráfico de la marca ha llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama como indicativas del origen (tico) y de la calidad (simpático, bueno, agradable).

De esta forma, este Tribunal tiene por totalmente justificada la resolución recurrida, por estar en plena consonancia con los dos principios básicos para rehusar la inscripción de una marca permitidos por el Artículo 6° quinquies del Convenio de Paris.

OCTAVO. **En cuanto a los agravios del apelante.** Por las consideraciones que anteceden, los agravios del apelante, por más comprensibles que sean, no pueden ser de recibo. El Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, en representación de la sociedad **Distribuidora Norte Sur de Costa Rica Sociedad Anónima**, reprochó que la resolución impugnada no se ajusta a Derecho en cuanto a las razones por las que se consideró que había similitud entre la marca solicitada y la marca inscrita, por no haber ningún parecido entre ellas, tanto por la grafía, como por el diseño y los colores utilizados en una y otra, por lo que no se estaría confundiendo al público consumidor, no habiendo tomando en consideración el Registro el concepto de “unidad

marcaria” por el cual, dada las diferencias entre las marcas contrapuestas, es posible su coexistencia.

Sin embargo, la resolución apelada muestra un profundo análisis de los razonamientos por los cuales debía ser negado el registro de la marca pretendida, y que son contestes, en un todo, con lo que ha sido sostenido ahora por este Tribunal. Sobre el particular, y desde un punto de vista normativo, como bien se sabe el derecho a la libertad de comercio se sustenta en los artículos 28 y 46 de la Constitución Política, libertad que se amplía hasta que no perjudique a terceros. Eso quiere decir, pues, que la empresa patrocinada por el apelante puede realizar todos los actos de comercio que tenga a bien, siempre que con el ejercicio de los mismos no llegue a perjudicar la esfera de intereses de otros sujetos del conglomerado social, sea el Estado y sus instituciones; sean los consumidores; sean sus competidores.

Desde esta perspectiva, no puede ignorarse que es un deber estatal promover y asegurar la protección de los derechos económicos de los consumidores, tal como se prevé en el párrafo final del artículo 46 de la Carta Magna, y que también está elevado a rango constitucional, conforme al artículo 47 de aquélla, el gozo temporal por parte de los agentes del comercio, de los signos distintivos que les pertenezcan.

Siendo esto así, se colige que el rechazo de la marca pretendida por la patrocinada del apelante, se trató, en definitiva, de una decisión tomada por el Registro, dirigida a proteger los derechos de la persona física titular de la marca “PURA VIDA (Diseño)”, y con ello, el derecho de los consumidores a no verse perjudicados en sus preferencias por un riesgo de confusión entre dos marcas, tal y como queda previsto en el artículo 8º de la Ley de Marcas tantas veces aludida.

En todo caso, para mayor abundamiento, recuérdese que como producto del cotejo que ya realizó este órgano de alzada, las marcas enfrentadas tienen similitudes, o mejor aún, igualdades, en dos de los tres campos típicos en esta materia, siendo la más trascendente, desde luego, la igualdad ideológica o conceptual, que como ya quedó expuesto viene, a ser la misma

NOVENO. **En cuanto a lo que debe ser resuelto.** En consecuencia, con fundamento en las consideraciones y citas de leyes, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y seis minutos del treinta de enero de dos mil seis, la cual, en lo apelado, deberá ser confirmada.

DÉCIMO. **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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y seis minutos del treinta de enero de dos mil seis, la cual, en lo apelado, 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.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Licda. Rocío Cervantes Barrantes

Dr. Pedro Suárez Baltodano