

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0548-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

GLORIA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2017-11480)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0067-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y ocho minutos del doce de febrero de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, abogado, con cédula de identidad 3-0376-0289, vecino de Los Yoses Sur, San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **GLORIA S.A.**, entidad organizada y existente bajo las leyes de Perú, domiciliada en Av. República de Panamá 2641, Urb. Santa Catalina, Lima 13, Perú, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:53:51 horas del 28 de octubre de 2020.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que la representación de la empresa **GLORIA S.A.**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio



para proteger y distinguir en las siguientes clases, según la limitación

solicitada el 07 de febrero de 2018:

Clase 29: Quesos, leche y productos lácteos; yogurt.

Clase 30: Cacao, azúcar, tapioca, sagú, harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvo para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Clase 32: Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas.

En resolución de las 10:53:51 horas del 28 de octubre de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó totalmente la inscripción pretendida por considerar que existe riesgo de confusión, se trata de un signo descriptivo y falta de distintividad, y transgrede los incisos d) y g) del artículo 7, y la deniega también parcialmente con base en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, respecto a la clase 32.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa **GLORIA, S.A.**, interpuso recurso de apelación y en la audiencia otorgada por este Tribunal, entre sus agravios, indicó lo siguiente: Que el criterio de rechazo es erróneo y que debe ser revocado por el hecho de que la marca no es descriptiva pues no se demuestra que la expresión PURA VIDA se utilice para calificar productos de las clases 29, 30 y 32, además, el que sea una expresión típica del lenguaje costarricense no hace que sea inapropiable pues la distintividad de una marca se evalúa en relación a los productos a distinguir; aporta sitios web e indica además que sostener que se usa para describir objetos como los productos que pretende proteger, se trata de una apreciación subjetiva y antojadiza. La marca no

es descriptiva, a lo sumo es sugestiva, por evocar una sensación general de bienestar, pero no indica una propiedad concreta del producto. Sostener que por el hecho de ser una frase muy típica de los ticos entonces no debe ser apropiable de forma exclusiva, sin importar los productos o servicios que pretenda proteger, no calza en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, y carece de legalidad. Si el legislador quisiera impedir su uso, lo puede hacer impulsando una reforma legal. Su marca resulta plenamente distintiva en relación con los productos de clase 29 y 30 y no se configura en los supuestos del artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas, y en cuanto a la similitud con la marca registro 88290 la misma recae únicamente sobre los productos de clase 32, por lo que nada obsta para conceder la inscripción de los productos sobre los que no hay riesgo de confusión.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:

- 1- La marca de fábrica **PURA VIDA**, inscrita desde el 11 de setiembre de 2001 y vigente hasta el 11 de setiembre de 2021, bajo el registro número 128075, cuyo titular es el señor ALVARO MAURICIO ALPIZAR ANTILLON, para proteger y distinguir en clase 29: Jaleas y mermeladas elaboradas a base de café y banano. (Folios 9-10 expediente principal).
- 2- La marca de fábrica **PURA VIDA**, inscrita desde el 18 de agosto de 2006 y cancelada desde el 31 de enero de 2019, bajo el registro número 161118, cuyo titular es la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., para proteger y distinguir en clase 29: Productos lácteos con yogurt y sus derivados. (Folios 11-12 expediente principal y 5-6 legajo digital de apelación).

-
- 3- La marca de comercio **PURA VIDA (PURE LIFE)**, inscrita desde el 7 de setiembre de 1994 y vigente hasta el 7 de setiembre de 2024, bajo el registro número 88290, cuyo titular es PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., para proteger y distinguir en clase 32: Agua y bebidas naturales y similares. (Folios 13-15 expediente principal).
- 4- La marca de fábrica **ARROZ PURA VIDA**, inscrita desde el 21 de noviembre de 1996 y vigente hasta el 21 de noviembre de 2026, bajo el registro número 97970, cuyo titular es IP MANAGENT COMPANY, S.A., para proteger y distinguir en clase 30: Arroz sin granza, seco y limpio. (Folios 16-17 expediente principal).

CAFÉ

- 5- La marca de fábrica **PURA VIDA**, inscrita desde el 18 de setiembre de 2006 y vigente hasta el 18 de setiembre de 2026, bajo el registro número 162166, cuyo titular es el señor JOSE LUIS CASTILLO MOLINA, para proteger y distinguir en clase 30: Café. (Folios 18-20 expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos con tal carácter de interés para la resolución del presente caso.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros. Es por ello por lo que su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer

posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.

La Ley de marcas y otros signos distintivos, N° 7978, contiene en su artículo 7 las causales que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Normativa atinente para resolver el presente asunto lo es la establecida en sus incisos d) y g).

Artículo 7.- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** 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.

... g) **No tenga suficiente aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica. ... (la negrita no es del original)

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, o bien califique o describa alguna característica del producto o servicio a proteger y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

La distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger se debe determinar en función de su aplicación a estos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios,

menos distintivo será. Bajo tal tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, permitiendo al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentivando a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

Dicho lo anterior, concuerda, por mayoría, este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, en el sentido que no debe autorizarse la registración del



signo propuesto , en clases 29, 30 y 32 de la clasificación internacional, para quesos, leche y productos lácteos, yogurt (29); cacao, azúcar, tapioca, sagú, harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo (30); y aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas (32), toda vez que contraviene lo dispuesto por los incisos d) y g) del artículo 7) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que únicamente contengan elementos que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se pretende evitar es la inscripción de aquellos signos que resulten únicamente descriptivos de los productos o servicios amparados, siendo útil resaltar en el presente caso, lo que la doctrina ha señalado al respecto:

“... el poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre

de lo que se va a identificar o de sus características... Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así, los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p 107 y 108). (el subrayado no es del original).

Y si bien es cierto, la frase “**PURA VIDA**” utilizada dentro de la marca no describe el producto que se protege de manera que otorgue una idea completa de este, es indiscutible que sí le atribuye características, en este caso en particular, de ser excelente o satisfactorio, de acuerdo con la usanza tradicional costarricense.

Ahora bien, con relación al uso de **costarriqueñismos** ya este Tribunal ha sido conteste en reiteradas ocasiones, en denegar la solicitud de inscripción de la frase “**PURA VIDA**” como marca, sin importar que sea denominativa o mixta, tal y como aconteció en el Voto número 861-2014 de las 14:20 horas del 20 de noviembre de 2014, en el que a su vez se citaron los votos 304-2006 de las 11:00 del 26 de setiembre de 2006 y 100-2008 de las 12:45 horas del 25 de febrero de 2008, en los que se afirmó:

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. (Voto 304-2006 de las 11:00 del 26 de setiembre de 2006) (Lo subrayado no es del original)

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 100-2008 de las 12:45 horas del 25 de febrero de 2008)
(Lo subrayado no es del original)

Así las cosas, a tenor de lo señalado en el voto 304-2006 de reciente cita, resulta de vital importancia analizar la evolución de los términos que se pretende utilizar como signos distintivos, para verificar que armonicen con los principios básicos de este campo jurídico, a estos efectos es menester hacer referencia a la definición de la frase “**PURA VIDA**”, el Diccionario de Costarriqueñismos y Pachuquismos, que puede ser consultado en el siguiente enlace https://www.google.com/search?q=costarrique%C3%B1ismos+y+pachuquismos&rlz=1C1GCEU_esCR920CR920&oq=&ags=chrome.0.69i59i450l8.102784343j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8, indica:

Pura vida: **es la expresión que hoy día más caracteriza a los costarricenses.** Para el tico algo “pura vida” es algo muy bueno. Referida a una persona, es decir que es muy agradable, de buenos sentimientos o muy colaboradora. Estar pura vida, es tener muy buena salud. (La negrita no es del original)

En este mismo sentido, encontramos en el Diccionario Tico, la siguiente definición:

Pura vida: Idiomática general de satisfacción. Se utiliza mucho a manera de saludo. Se usa también para responder a un “gracias”.

-Ej.: Está pura vida, ¿cuánto cuesta?. / Me cae bien ese muchacho, es muy pura vida. / Vieras que pura vida estuvo la reunión de ayer, ¡se hubiera llegado!. (<https://micostaricadeantano.com/2016/06/13/diccionario-tico/>)

De lo anterior se puede extraer con meridiana claridad que la expresión “**PURA VIDA**” ha trascendido de su conceptualización original como saludo, para convertirse en una calificación que resulta aplicable a personas, situaciones o cosas, sin importar el miramiento generacional.

El filólogo y lingüista, Fernando Díez Losada, en la “Tribuna del Idioma”, indicó que “**PURA VIDA**” es una expresión común de los costarricenses para reflejar alegría, bienestar, conformidad, satisfacción y expuso que en la vigésima primera edición del Diccionario de la Real Academia Española, 1992, en el artículo VIDA, acepción 19, se establece: “Fig. Cualquier cosa que origina suma complacencia” y a esto agrega el autor que: “La **pura vida** sería, pues, el pleno bienestar, la máxima satisfacción, la pura complacencia...” (https://books.google.co.cr/books?id=RxGv6tMX2QcC&pg=PA52&lpg=PA52&dq=pura+vida+en+real+academia+espa%C3%B1ola&source=bl&ots=DU_nOIsJwh&sig=sWvi72_3FXR5DMLia3PoY1SIDSs&hl=en&sa=X&ei=uFE9Uay0A5Si8gTDoYGA Aw&ved=0ClwBEOqBMAk#v=onepage&q=pura%20vida%20en%20real%20academia%20espa%C3%B1ola&f=false) y es importante destacar, que la definición dada por el Diccionario de la Real Academia Española, al día de hoy se mantiene, pero en la actualización del año 2020 la encontramos en la acepción 14.

Se debe destacar la circunstancia de que la expresión “**PURA VIDA**”, de acuerdo con La Enciclopedia Libre Wikipedia, “...se encuentra hoy tan intrínsecamente ligada con el lenguaje y la cultura costarricenses, que constituye una “marca grupal-comunitaria” que trasciende las fronteras y muestra la forma particular de los costarricenses de ver el mundo.” ([https://es.wikipedia.org/wiki/Pura_vida_\(frase\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Pura_vida_(frase)))

Cuando hablamos de una marca país, estamos haciendo referencia a una herramienta de competitividad y mercadeo para promover, de manera integral,

coordinada y colaborativa, la atracción de turismo e inversiones al país, posicionándolo también en el mercado internacional para facilitar las exportaciones; y a su vez, pretende construir y proteger la reputación internacional y la imagen externa de este.

En esta línea de pensamiento, es menester traer a colación el Reglamento para el uso de la Marca País de Costa Rica emitido por la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, N° 310 del 09 de julio de 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 225 del 21 de noviembre de 2013, que fue objeto de una reforma integral PRO-NOR-044, N° 368, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 141 del 14 de junio de 2020, que en su artículo 2 señala la existencia de la Marca País Costa Rica y la define de la siguiente manera::

Marca País Costa Rica: es la marca que se constituye en un instrumento estratégico y para la competitividad, mediante el cual se identifica al país, se maneja la reputación, se sinergiza la promoción y se construye un posicionamiento diferenciador ante las audiencias externas e internas que favorecen el desarrollo de los sectores de exportación, inversiones, turismo, así como la cultura.

En este reglamento se establece que esta Marca País cuenta con ciertos atributos que la nutren y diferencian el posicionamiento del país, a saber, articulador de valor, autenticidad, concentración y orgullo; y de interés para el caso concreto resulta la autenticidad, y con relación a ella el mismo numeral dispone:

Atributo "autenticidad": hace referencia a la apertura y calidez de los ticos, a través de una cultura acogedora y pacífica, receptora al intercambio cultural, anclada en el entendimiento y la capacidad de dar la bienvenida. "Pura vida", frase coloquial con que se vincula directamente al pueblo tico,

expresa de forma concentrada este espíritu singular que solo se vive en Costa Rica. (Lo subrayado no es del original)

Como puede apreciarse, la locución **“PURA VIDA”** es un costarriqueñismo y un atributo de la Marca País Costa Rica, ya este Tribunal se ha pronunciado en el sentido de que su uso no resulta inscribible, y los argumentos esgrimidos por la impugnante no son suficiente para revertir el criterio que ha sostenido este órgano colegiado en reiteradas oportunidades, por tanto en el presente caso se debe confirmar la resolución del Registro, pues **“PURA VIDA”** identifica parte de la cultura costarricense que pertenece a todos sus ciudadanos, y constituye realmente un elemento de uso común dentro del comercio nacional y la promoción cultural, y como tal, no debe ser protegida registralmente, por lo que su empleo dentro del



signo , hace que su inscripción deba ser rechazada.

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.

En cuanto a los agravios esgrimidos por el representante de la empresa recurrente se debe señalar que tal y como ha quedado señalado el término PURA VIDA se trata de un costarriqueñismo el cual se ha convertido en un símbolo del ser costarricense y en una representación de nuestra idiosincrasia que posiciona a los ciudadanos y al país a nivel incluso internacional, siendo parte del lenguaje típico, indicativa del origen tico y de la calidad de simpático, agradable, excelente y satisfactorio, entre otros términos similares, razón por la cual no es un término

susceptible de apropiación, pues ha quedado demostrado que incluso califica a personas, situaciones y productos o servicios.

En cuanto a las razones **extrínsecas** que impiden la inscripción del signo, el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, a saber:

- ... a) Si el signo es idéntico o similar a una marca..., registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca..., registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca...

Bajo la citada tesitura, es claro que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil a efecto de evitar que se pueda provocar alguna confusión, con esto se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Para determinar la similitud entre dos o más signos, y la posibilidad de coexistencia entre estos, se debe aplicar el cotejo marcario desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico entre el signo solicitado y los signos registrados, y considerar las pautas establecidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos, que indica:

“... Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: ...

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; ...

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; ...”

Previo a realizar el análisis marcario, es necesario aclarar que el Registro de instancia determinó que el cotejo resultaba pertinente en cuanto a la marca **PURA VIDA (PURE LIFE)**, inscrita desde el 7 de setiembre de 1994 y vigente hasta el 7 de setiembre de 2024, bajo el registro número 88290, cuyo titular es PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., para proteger y distinguir productos en clase 32, criterio del cual se aparta este Tribunal por considerar que para una mejor comprensión del cotejo es menester incorporar la totalidad de los signos, con excepción de la denominación “**PURA VIDA**” registro 161118 que se encuentra cancelada desde el el 31 de enero de 2019, propiedad de la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., por no representar obstáculo alguno para la inscripción de la marca solicitada.

SOLICITADO	REGISTRADO	REGISTRADO	REGISTRADO	REGISTRADO
Titular: GLORIA S.A.	Titular: ALVARO MAURICIO ALPIZAR ANTILLON	Titular: PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.	Titular: IP MANAGENT COMPANY, S.A.	Titular: JOSE LUIS CASTILLO MOLINA

	PURA VIDA	PURA VIDA (PURE LIFE)	ARROZ PURA VIDA	
<p>Clase 29: Quesos, leche y productos lácteos; yogurt.</p> <p>Clase 30: Cacao, azúcar, tapioca, sagú, harina y preparaciones hechas de cereales, pan, <u>pastelería</u> y confitería, helados; <u>miel</u>, <u>jarabe de melaza</u>; levadura, polvo para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.</p> <p>Clase 32: Aguas minerales y gaseosas y <u>otras bebidas no alcohólicas</u>; <u>bebidas de frutas y jugos de frutas</u>; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas.</p>	<p>Clase 29: Jaleas y mermeladas elaboradas a base de café y banano.</p>	<p>Clase 32: Agua y bebidas naturales y similares</p>	<p>Clase 30: Arroz sin granza, seco y limpio.</p>	<p>Clase 30: Café</p>

Cabe destacar que el signo que se solicita es mixto y los inscritos son denominativos, pese a que el solicitado contempla un conjunto de elementos figurativos en un fondo de color azul y una tipografía especial, debe tenerse en cuenta que la parte denominativa prevalece sobre el contenido figurativo, esta última no es pronunciable, el consumidor atenderá en primera instancia a lo denominativo, y ese nombre es el que retendrá, de forma perfecta o imperfecta, en su memoria para futuros actos de consumo o de recomendación de la marca y sus productos, además no podríamos obviar que el signo propuesto contiene en su totalidad varias de las marcas inscritas, por lo que al coincidir la parte denominativa en los signos, se refuerza el riesgo de confusión y asociación empresarial por cuanto podría pensarse que se está en presencia de productos que cuentan con un mismo origen empresarial, y justo esta similitud gráfica se desdobra en la similitud fonética e ideológica por ser coincidentes.

Con relación a los productos que se pretenden proteger y comercializar, efectivamente no existe ningún tipo de relación entre la los productos que pretende proteger la marca

CAFÉ
solicitada y los protegidos por la marca **ARROZ PURA VIDA** y **PURA VIDA**, por lo que con respecto a los mismos podría coexistir, de no ser por los motivos intrínsecos que impiden la inscripción del signo, y se comparte la posición del Registro con respecto a los productos en clase 32; pero considera este órgano de alzada que existe un obstáculo más con relación a la marca **PURA VIDA**, registro número 128075, propiedad del señor Álvaro Mauricio Alpízar Antillón, pese a que se encuentran en clases distintas de nomenclatura, 29 la inscrita y 30 la solicitada, están relacionados entre sí, siendo que los de la marca inscrita, sea jaleas y mermeladas, es usual que se utilicen para la preparación de los productos de pastelería protegidos por la marca pretendida, o para acompañarlos al momento de consumo final, por ende, se encuentran relacionados con la misma actividad mercantil, y con respecto a miel y

jarabe de melaza, también existe relación pues se trata de productos alimenticios que pueden sustituirse entre ellos, compartiendo canales de distribución, puntos de venta y usuarios, lo que en consecuencia, puede generar riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor, no siendo posible concederle protección registral.

Corolario de todo lo expuesto se logra determinar que el signo solicitado no es susceptible de ser inscrito para proteger productos en clase 30 y 32, siendo que debe ser rechazado de conformidad con lo dispuesto por los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos citados líneas arriba. Siendo que solo sería susceptible de inscripción para clase 29, salvo por lo dispuesto y analizado por los motivos intrínsecos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, citas legales, de jurisprudencia y doctrina expuestas se declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final venida enalzada, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, por mayoría, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la empresa **GLORIA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:53:51 horas del 28 de octubre de 2020, la que en este acto **SE CONFIRMA**, denegándose



la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio , en clases 29, 30 y 32 de la nomenclatura internacional. El juez Leonardo Villavicencio Cedeño salva su voto. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD
TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES
TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA
TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES
TNR: 00.60.74

Voto salvado del juez Villavicencio Cedeño

Quien suscribe respetuosamente disiente del criterio de mayoría, y emite el presente voto salvado según las siguientes consideraciones.

Iniciamos indicando que no puede otorgarse lo pedido en clase 32 para “*aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas*”, por estar inscrita la marca de comercio **PURA VIDA (PURE LIFE)** para “*agua y bebidas naturales y similares*”, según se indica en los hechos probados, ya que los productos son de la misma naturaleza y los signos se conforman por las mismas palabras. Así, le es aplicable el motivo de rechazo extrínseco contenido en el artículo 8 inciso a) de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos.

Ahora bien, respecto de lo solicitado por la empresa Gloria S.A. para las clases 29 y 30, se acogen los agravios planteados en el siguiente sentido.

El Registro de la Propiedad Intelectual rechaza el signo en las clases 29 y 30, por considerar que PURA VIDA es una frase que describe características de los productos solicitados, y por ende carece de aptitud distintiva.

A ello contesta el apelante que PURA VIDA no describe características de los productos, ya que su uso como costarricense es para saludar o para describir a una persona. Así, resulta ser evocativa o sugestiva, y el rechazo no tiene asidero en la legislación vigente.

Considero que lleva razón el recurrente. Ni en el artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ni en ninguna otra norma del ordenamiento jurídico costarricense, se señala que una palabra o frase, por el hecho de ser un costarriqueñismo, no puede ser una marca o conformar parte de una. Precisamente por el principio de legalidad que debe seguir la Administración en su actuación, es que, al no tener el calificador marcario norma expresa que impida el otorgamiento del derecho de exclusiva sobre un costarriqueñismo, lo que procede es que lo someta a su marco de calificación.

Así, al someter lo pedido a la calificación, es que se llega a la conclusión de que no se puede otorgar la clase 32 por un derecho previo de tercero; mas para las clases 29 y 30 no se considera que PURA VIDA describa características de los productos solicitados. De hecho, en la resolución venida en alzada simplemente se indica que es descriptiva, sin indicar en ningún momento qué es lo que se describe exactamente, eso nunca se dice.

Entonces, si el uso del costarriqueñismo como tal es para saludar y para describir el buen talante de una persona, entonces respecto de queso, leche y productos lácteos, yogurt; cacao, azúcar, tapioca, sagú, harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, este resulta ser sugestivo o evocativo, y por ende registrable. Además, se aúna a lo anterior el hecho de que lo solicitado corresponde a un diseño, lo que le añade aptitud distintiva.

Debe tenerse claro que el otorgamiento de un derecho de exclusiva marcaría de ninguna manera extrae la posibilidad del uso de la frase PURA VIDA en forma coloquial ni le quita su naturaleza de costarriqueñismo; asimismo, el otorgamiento

se hace inscrito dentro del principio de especialidad marcaria, lo que quiere decir que lo otorgado no es una exclusividad absoluta.

Por lo anterior, el suscrito considera que lo pedido debe ser rechazado en cuanto a la clase 32 solicitada, y puede continuar en su trámite respecto de las clases 29 y 30 pedidas.

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño