

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2017-0089- TRA-PI (SIDIGE 2019-0028-TRA-PI)

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO



RAINFOREST WATER RFW S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2016-4093)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0245-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta y dos minutos del veintinueve de mayo del dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la abogada **FABIOLA SÁENZ QUESADA**, vecina de San José, cédula de identidad 1-0953-0774, en su condición de apoderada especial de la empresa **RAINFOREST WATER RFW S.A**, cédula jurídica **3-101-662666**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:38:12 horas del 14 de noviembre de 2016.


Redacta el Juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 2 de mayo de 2016 el señor




JOSÉ ROBERTO ARCE MIRANDA, cédula de identidad 1-0891-0534, actuando en su condición de apoderado generalísimo de **AQUA HEALTHY LTDA**, cédula jurídica 3-102-357987, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y



comercio del signo , para distinguir agua embotellada, aguas minerales y gaseosas, en clase 32.

El 9 de agosto de 2016 la abogada **SÁENZ QUESADA**, en su condición y representación citada, se opuso a la inscripción del signo solicitado por ser su



representada titular de registros de los signos  ,  ,  , lo que constituye un obstáculo de acuerdo con el artículo 8 inciso a) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 08:38:12 horas del 14 de noviembre de 2016, declaró sin lugar la oposición y acogió el signo solicitado.

Inconforme con lo resuelto, la abogada **SÁENZ QUESADA** lo apeló, y una vez concedida la audiencia por el Tribunal expuso como agravios:

Señala que existen muchas similitudes entre las marcas registradas por su mandante y el signo solicitado, agrega que el diseño presentado es calcado al de su representada y el hecho de usar animales reflejan la misma idea. Indica que el signo solicitado es para proteger los mismos productos que protegen las marcas

inscritas, lo cual genera un riesgo inminente de confusión para el consumidor, además de las semejanzas gráficas comparten los mismos canales de distribución y consumidores meta generándose riesgo de confusión empresarial. Continúa manifestando que su representada es una empresa costarricense la cual ha tenido un auge en el mercado nacional, sobre todo respecto a bebidas dado su innovador y nuevo concepto de agua de la mejor calidad posible, y que ha sido empacada de una manera en que el medio ambiente no se vea afectado, que debido a su impacto se encuentra en los supermercados de todo el país, y que su exportación a mercados como Estados Unidos y Europa demuestra su importancia, además de que ganó el premio Esencial Costa Rica en el año 2016. Solicita el rechazo del signo solicitado.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas y vigentes a nombre de la empresa **RAINFOREST WATER RFW S.A.**, las marcas, todas en clase 32 para distinguir agua, agua mineral, agua gaseosa, todo tipo de agua embotellada (folios 15 a 21 legajo de apelación):





c) , registro 241496.

2. Mediante resolución de audiencia de prueba para mejor resolver, de las 08:03 horas del 24 de abril de 2020, este Tribunal comunicó a las partes el criterio técnico jurídico de la Procuraduría General de la República C-085-2020, de 16 de marzo de 2020, y otorgó un plazo de 5 días hábiles para que se refiriera a este en relación con la autorización para inscribir marcas que reproduzcan la denominación Costa Rica, más la empresa solicitante no se refirió al punto dentro del plazo estipulado.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO: 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. A. COTEJO DE LOS SIGNOS. Efectuado el estudio de los agravios, así como el análisis del signo solicitado frente a los registrados, este Tribunal considera que lleva razón la apelante ya que el signo solicitado le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas, en relación al artículo 24 de su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, que prevén la irregistrabilidad de un signo cuando sea similar a una marca registrada por un tercero desde fecha anterior y que distinga los mismos productos o servicios, que puedan causar confusión al público consumidor.

El cotejo de los signos evidencia una semejanza gráfica e ideológica muy marcada, así como identidad de productos, lo que no permite su coexistencia registral, como se desprende del siguiente análisis:

Marca solicitada



Agua embotellada, aguas minerales y gaseosas.

Marcas Registradas



Agua, agua mineral, agua gaseosa, todo tipo de agua embotellada.

El signo solicitado visto en su conjunto se compone de una serie de figuras y denominaciones alusivas a la naturaleza al igual que los signos registrados, por lo que a golpe de vista presenta una semejanza gráfica muy marcada, si bien los signos no presentan una identidad fonética, la identidad gráfica es muy evidente, además el conjunto marcario de todos los signos cotejados evoca la idea de

naturaleza por la composición o elementos que poseen, presentando identidad ideológica.

Por otro lado distinguen los mismos productos, lo que aumenta el riesgo de confusión para el consumidor, que no podrá diferenciar el origen empresarial de los signos registrados frente al solicitado, el consumidor podrá pensar que son de una misma empresa y por ende los mismos productos, con lo que se configura la posibilidad de confusión directa, es decir que tome un producto de la marca solicitada pensando que se trata de uno de las marcas registradas.

Por lo tanto lleva razón la apelante en sus argumentos y se debe acoger su recurso y revocar la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial.

B. PROTECCIÓN A LOS EMBLEMAS DE ESTADO Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN LA LEY DE MARCAS. Además de la causal extrínseca señalada en el apartado A, dada la condición de contralor de legalidad que ostenta este Tribunal, y que por consiguiente le compete conocer la integridad del expediente sometido a estudio, considera este Órgano que es necesario analizar el conjunto



marcario solicitado, ya que dentro del mismo se presenta la denominación **Costa Rica**, y para utilizarla se requiere de la autorización de la autoridad competente del Estado, tal y como lo indica el inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas:

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

m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.

Este inciso resulta de suma importancia si se analiza paralelamente con una de las funciones de los signos distintivos en el mercado, sea, distinguir el origen o la procedencia empresarial, que enseña que todos los productos o servicios que distingue el signo marcario han sido distribuidos y producidos bajo una misma empresa.

Ese origen empresarial puede también trasladarse al nombre de un Estado si es utilizada su denominación en la marca, verbigracia: “*Costa Rican*”, cualquier consumidor puede pensar que los productos distinguidos con dicha marca cuentan con el respaldo estatal costarricense y por ende para que eso se materialice se requiere de la autorización del inciso m) citado.

Es importante mencionar los bienes jurídicos protegidos mediante el inciso m) del artículo 7, en el tanto se utilice en un signo marcario el nombre de un Estado o sus símbolos nacionales, según explica el especialista Villavicencio Cedeño:

El inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas, objeto de nuestro estudio, tutela dos bienes jurídicos. Por un lado busca la transparencia del mercado, evitando que se registren marcas que puedan llamar a engaño, ya que los diversos agentes económicos –y como elemento central de ellos, el consumidor– pueden asociar el origen del producto o servicio al Estado u organización internacional cuyo emblema se ve introducido o reproducido de forma similar en el signo que se pretende registrar, representándole una

ventaja competitiva dentro del mercado a su titular, ventaja que no estaría justificada y por lo tanto devendría en desleal. En tal sentido, podemos afirmar que dicha causal es una variante de aquella que impide el registro de signos que resulten ser engañosos respecto de los productos o servicios a distinguir, inciso j) de ese mismo artículo, con la diferencia de que, mientras la aplicación del inciso j) no admite excepciones, el inciso m) prevé la posibilidad de autorización del uso del elemento controvertido, lo cual allana el camino al registro solicitado. Pero, además, se tutela el interés del propio Estado costarricense, de otros Estados extranjeros y de diversas organizaciones internacionales, protegiéndoles de un uso no autorizado de sus símbolos y emblemas.

La norma tiene dos fundamentos, el primero de acuerdo con una tradición de cooperación internacional evitando que se pueda causar un daño mediante un acto de piratería marcaría. El segundo es para defender al consumidor, quien al ver esos signos puede pensar que tienen el respaldo de los países y organismos que ellos representan.

La razón de que símbolos de este tipo no puedan ser empleados y registrados como marcas, obedece al hecho de que se trata de distintivos que se verían demeritados en la imagen que representan, normalmente ligada a intereses oficiales y hasta patrios, independientemente de que su utilización podría repercutir en que el consumidor optara por un producto, en perjuicio de sus equivalentes, por el hecho de que pareciera avalado por un símbolo oficial.

(Villavicencio Cedeño, Leonardo, “Protección a los emblemas de Estado y organizaciones internacionales en la Ley de Marcas

**costarricense”. En Revista Digital Tribunal Registral Administrativo,
octubre 2011 – abril 2012, pp. 31-32)**

En ese mismo sentido la Procuraduría General de la República, mediante dictamen C-085-2020 de 16 de marzo de 2020, en respuesta a la solicitud de criterio técnico jurídico planteada por este Tribunal, sobre cuál es el órgano competente encargado de autorizar el uso de los símbolos patrios o institucionales citados en el inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas, indica la importancia del por qué existe tal prohibición.

Debe hacerse hincapié en que, la prohibición de la utilización de la bandera y el escudo así como de otros símbolos nacionales, en marcas comerciales o fabriles, tiene asidero en las serias implicaciones que su uso tiene para el Estado, y es que la distribución de productos o servicios con marcas que se identifiquen de alguna manera como costarricenses, inducen al consumidor a considerar que de alguna manera existe respaldo estatal para la misma, pues se estaría creando una suerte de “sello de garantía o calidad costarricense”.

Esto último apuntado por la Procuraduría resulta de vital importancia para el desarrollo comercial del país, ya que no cualquier producto o servicio puede atribuirse tener el respaldo del Estado costarricense, por lo tanto, todo signo solicitado que en su denominación incluya el nombre de Costa Rica u otro símbolo nacional de los citados en su dictamen (folios 83 a 102 del legajo de apelación), requiere la autorización de la Asamblea Legislativa de conformidad con el artículo 121 de la Constitución Política.

Según se desprende de los hechos probados, se le comunicó a la empresa

solicitante sobre la autorización requerida para utilizar el nombre de COSTA RICA en su marca, pero no se refirió ni presentó la autorización, por lo tanto, el signo solicitado, además de contravenir el inciso a) del artículo 8, también contraviene el inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Así, lo procedente es declarar **con lugar** el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final venida en alzada, la cual en este acto se revoca tanto por contravenir lo pedido el inciso a) del artículo 8 así como el inciso m) del artículo 7) de la Ley de Marcas.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por **FABIOLA SÁENZ QUESADA** representando a **RAINFOREST WATER RFW S.A**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:38:12 horas del 14 de noviembre de 2016, la cual en este acto se revoca por contravenir lo pedido el inciso a) del artículo 8 y el inciso m) del artículo 7) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que se



debe rechazar el signo solicitado. 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 dejarán 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

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

EMBLEMAS NACIONALES

NA: Uso de escudo, bandera u otros emblemas nacionales

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.77