
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2017-0363-TRA-PI (SIDIGE 2019-0030-TRA-PI)

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y



COMERCIO



RAINFOREST WATER RFW S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2016-10154)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0246-2020

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad 1-984-695, apoderada especial de la empresa **RAINFOREST WATER RFW S.A.**, con cédula jurídica 3-101-662666, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:11:26 horas del 12 de mayo de 2017.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que el 19 de octubre de 2016, el señor José Roberto Arce Miranda, titular de la cédula de identidad número 1-891-534, actuando en su condición de apoderado generalísimo de **AQUA HEALTHY LTDA**, cédula jurídica 3-



102-357987, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “  ”, para proteger y distinguir: aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol, agua embotellada, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas, en clase 32.

El 16 de diciembre del 2016 la licenciada **Fabiola 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 de Marcas.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 08:11:26 horas del 12 de mayo de 2017, dictaminó en lo conducente, lo siguiente:

POR TANTO: I. Se declara sin lugar la oposición interpuesta por **Fabiola Sáenz Quesada** en su condición de apoderada especial de **RAINFOREST WATER RFW**



S.A, contra la solicitud de inscripción de la marca “  ” en clase 32 internacional, solicitada por **José Roberto Arce Miranda**, en su condición de apoderado generalísimo de **AQUA HEALTHY LTDA**, la cual se acoge.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **María De La Cruz Villanea Villegas** apeló lo resuelto, pero no expuso agravios ni ante el Registro ni ante el Tribunal después de concedida

la audiencia de ley.

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 encuentra inscritas y vigentes a nombre de la empresa **RAINFOREST WATER RFW S.A.**, las marcas (folios 17 a 22 legajo de apelación):

- a)  , registro 241495 y protege en clase 32 Agua, agua mineral agua gaseosa; todo tipo de agua embotellada.
- b)  , registro 241498 y protege en clase 32 Agua, agua mineral, agua gaseosa; todo tipo de agua embotellada.
- c)  , registro 241496 y protege en clase 32 Agua, agua mineral, agua gaseosa, todo tipo de agua embotellada.

2. Mediante resolución de audiencia de prueba para mejor resolver, de las 08:04 horas del 24 de abril de 2020, este Tribunal comunicó al recurrente 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 el recurrente 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: Que 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. Si bien en el presente caso el recurrente no presenta agravios, dada la condición de contralor de legalidad que ostenta este Tribunal, y que por consiguiente le compele conocer la integridad del expediente sometido a estudio; considera este Órgano que es necesario analizar el conjunto marcario solicitado ya que el signo solicitado le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación al artículo 24 de su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, que prevén la irregistrabilidad de un signo marcario cuando sea similar a una marca registrada por un tercero desde fecha anterior y distingue 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 que no permite su coexistencia registral, como se desprende del siguiente análisis:

Marca solicitada



Aguas minerales y gaseosas, agua embotellada y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

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 se debe revocar la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial en aras de proteger al consumidor final de los productos en el mercado.

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 compele 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 sea 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 marcaria. 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”. 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 50 a

69 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 al recurrente 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, la marca solicitada además de contravenir el inciso a) del artículo 8 también contraviene el inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal debe rechazar la solicitud de registro de



para la clase 32, de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María De La Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la empresa **RAINFOREST WATER RFW S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:11:26 horas del 12 de mayo de 2017, la cual en este acto se revoca tanto por contravenir la marca solicitada el inciso a) del artículo 8 de la ley de marcas como el inciso m) del artículo 7).

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada **MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, apoderada especial de la empresa **RAINFOREST WATER RFW S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:11:26 horas del 12 de mayo de 2017, la cual en este acto se revoca tanto por contravenir la marca solicitada el inciso a) del artículo 8 de la ley de marcas como el inciso m) del artículo 7), por lo que se debe rechazar la marca



, para la clase 32. 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