

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2017-0066-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 2016-4091)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

***VOTO 0268-2020***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas doce minutos del cinco de junio del dos mil veinte.***

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **FABIOLA SÁENZ QUESADA**, mayor, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad 1-953-774, 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 11:11:12 horas del 15 de noviembre de 2016.

***Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;***

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Que el 2 de mayo de 2016, el señor **JOSÉ ROBERTO ARCE MIRANDA**, mayor, casado, vecino de Heredia, 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: agua embotellada, aguas minerales y gaseosas, en clase 32.

El 26 de agosto del 2016 la licenciada **FABIOLA SÁENZ QUESADA**, en su condición y representación citada, se opuso contra la inscripción del signo pedido por ser su representada



titular de registros de los signos “”, ”, ” lo que constituye un obstáculo de inscripción 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 11:11:12 horas del 15 de noviembre de 2016, 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 **FABIOLA SÁENZ QUESADA** apeló lo resuelto y una vez concedida la audiencia por el Tribunal expuso lo siguiente:

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 pedido 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 la misma ha sido empacada de una manera que el medio ambiente no se vea afectado. Debido a ello, se encuentra en los supermercados de todo el país, y es exportada a mercados como Estados Unidos y Europa lo que demuestra su importancia, además de que ganó el premio Esencial Costa Rica en el año 2016. Por lo anterior, pide 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 (folios 16 a 21 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.

- d) 2. El solicitante tuvo conocimiento del criterio técnico jurídico dictado por la Procuraduría General de la República C-085-2020, de 16 de marzo de 2020. (folios 33 al 54 del legajo de apelación).

2. El solicitante tuvo conocimiento del criterio técnico jurídico dictado por la Procuraduría General de la República C-085-2020, de 16 de marzo de 2020. (folios 79 a 105 del legajo de apelación).

**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.**

Efectuado el estudio de los agravios, así como el análisis del signo solicitado frente a los registrados, este Tribunal considera que lleva razón el apelante 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



**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 riesgos de confusión para el consumidor que no podrá diferenciar el origen empresarial de los signos registrados frente al solicitado, el consumidor podrá pensar que los productos provienen de una misma empresa 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 el 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 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: “  ”, 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 la doctrina, tales bienes son:

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. (*Leonardo, V. (2011, octubre, 24). 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 79 a

98 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.

Consecuencia de las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal



rechaza la marca  pedida 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 **FABIOLA SÁENZ QUESADA**, apoderada especial de la empresa **RAINFOREST WATER RFW S.A**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:11:12 horas del 15 de noviembre de 2016, la cual en este acto se revoca tanto por contravenir 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 **FABIOLA SÁENZ QUESADA**, apoderada especial de la empresa **RAINFOREST WATER RFW S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:11:12 horas del 15 de noviembre de 2016, la que en este acto se revoca tanto por contravenir el inciso a) del artículo 8 y el inciso m) del artículo 7), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que se rechaza la



marca solicitada  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**