
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2017-0367 TRA-PI (EXPEDIENTE SIDIGE 2019-0025-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 2016-9368)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0273-2020

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


Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, mayor, 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 15:41:00 horas del 11 mayo de 2017.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO




PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que el 23 de setiembre de 2016 el señor **JOSÉ ROBERTO ARCE MIRANDA**, mayor, casado una vez, vecino de Heredia, cédula de identidad número 108910534, 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, agua embotellada y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas, en clase 32.

El 15 de diciembre de 2016 la licenciada **FABIOLA SÁENZ QUESADA**, en su condición de representante de la empresa citada, se opuso contra la inscripción del signo pedido por ser




su representada titular de registros de los signos “”, ”, ” lo que constituye un obstáculo para la inscripción de la pedida de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 15:41:00 horas del 11 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** que igualmente es apoderada de la empresa opositora apeló lo resuelto sin indicar agravios y una vez concedida la audiencia por el Tribunal tampoco expresó su inconformidad.


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 19 a 27 del 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.- 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 50 a 74 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. Aun y cuando el apelante no expresó agravios ni ante el Registro de origen ni en este Tribunal, se considera por parte de este órgano de alzada, que al 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 pedido 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.

Conforme a lo expuesto, se revoca 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: “*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. Sobre el tema la doctrina ha expuesto:

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. (2011). 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 referido, también contraviene el inciso m) del artículo 7 ambos de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

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




Tribunal, que se debe rechazar la marca  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 15:41:00 horas del 11 mayo de 2017, la cual en este acto se revoca tanto por contravenir el inciso a) del artículo 8, como el inciso m) del artículo 7), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

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 15:41:00 horas del 11 mayo de 2017, la cual en este acto se revoca, 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 anterior se rechaza la marca



solicitada , para la clase 32 de la nomenclatura internacional. 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 INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.77