

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0087-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial: “FROM THE PURA VIDA COUNTRY (DISEÑO)”

IFFC LAB SOCIEDAD ANÓNIMA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 9473-2016)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO 0347-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas del veinte de julio de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristan Trelles, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-392-470, en su condición de apoderado especial de la sociedad IFFC LAB SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-705084, organizada y existente bajo la leyes de Costa Rica, domiciliada en Escazú, del Centro Comercial Paco, 800 metros al sur, 100 metros al oeste, 100 metros al sur y 100 metros al oeste, Condominio la Gaviota, casa N° 5, San José, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:16:45 horas del 16 de diciembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de septiembre de 2016, la Licda. María del Milagro Chaves Desanti, abogada, vecina de San José, cedula de identidad 1-626-794, en su condición de apoderada especial de la compañía IFFC LAB SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-705084, solicitó el registro del nombre comercial:



para proteger y distinguir: “*Servicios de diseño de bolsas y artículos para empaquetar, envasar y almacenar (de papel, cartón y materias plásticas); servicios de ventas en una tienda de ropa y souvenir (chocolates, café y ropa); servicios de restauración (alimentación) y servicios de una cafetería. Ubicado en Escazú, del Centro Comercial Paco, 800 metros al sur, 100 metros al oeste, 100 metros al sur y 100 metros al oeste, Condominio La Galvia, casa N° 5, San José*”, que la frase empleada FROM THE PURA VIDA COUNTRY se traduce al español como DEL PAÍS DEL PURA VIDA, y que su representada no se reserva el uso exclusivo de los términos PURA VIDA aparte de cómo se solicita.

SEGUNDO. Mediante resolución de las 14:16:45 horas del 16 de diciembre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “... *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...*”.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el Lic. Jorge Tristan Trelles, en su condición de apoderado especial de la sociedad IFFC LAB SOCIEDAD ANÓNIMA, interpuso para el día 23 de enero de 2017 los recursos de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 11:40:00 horas del 27 de enero de 2017, resolvió: “... *Declara sin lugar el Recurso de Revocatoria ...*”. Y conforme al auto de las 11:43:08 horas del 27 de enero de 2017, dispuso; “... *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo ...*”.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal, no cuenta con hechos de tal carácter para el dictado de la presente resolución, siendo que nos encontramos en un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud del nombre comercial presentado por la empresa IFFC LAB SOCIEDAD ANÓNIMA, al determinar que el denominativo empleado no tiene como diferenciarse de otros de igual o similar naturaleza en relación al giro comercial que se pretende proteger y comercializar, transgrediendo de esa manera los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa IFFC LAB SOCIEDAD ANÓNIMA, dentro de sus agravios manifestó, que debe realizarse un análisis de conjunto: se hace uso de cinco términos combinados en una frase que conllevan a una combinación muy específica de ellos para distinguir un establecimiento comercial. Además de una grafía distintiva. (folio 18). Que el signo propuesto por su mandante es un signo de fantasía al contener palabras en idioma inglés, no necesariamente conocidas por el consumidor promedio. Agrega, que no se reserva el término “Pura vida” por lo que recae dentro de lo indicado por el artículo 28 de la Ley de Marcas. Que existen múltiples signos que incorporan la frase “pura vida”. La combinación propuesta es creativa y distintiva con respecto al giro solicitado y no viola derechos de terceros. Por las razones dadas, solicita se revoque la resolución apelada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Sobre la aplicación de los artículos 2 y 65 de nuestra Ley de Marcas, hemos de indicar que la aptitud distintiva y la inconfundibilidad son

condiciones necesarias que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como nombre comercial, que su principal función es que el consumidor lo pueda identificar y distinguir de entre otros de su misma especie.

Cabe señalar, que la aptitud distintiva intrínseca del nombre comercial deviene no solamente de que no se adecúe al presupuesto contenido en el artículo 65, sino que también debe adecuarse a la definición del artículo 2 de la Ley de Marcas, que le exige a todo signo contener aptitud distintiva:

*“... Nombre comercial: Signo denominativo o mixto que **identifica y distingue** una empresa o un establecimiento comercial determinado.” “El resaltado no corresponde al original)*

En este sentido, los conceptos “identifica y distingue” implican que el signo ha de poseer aptitud distintiva intrínseca de frente al giro comercial.

Para el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial determinó que el signo incurre en la condición de prohibición de registro contenida en el artículo 65, ya que se puede afirmar, que lo pedido carece de aptitud distintiva, en razón de que el uso del nombre comercial que ha sido



FROM THE
PURA VIDA
COUNTRY

solicitado: *identifica de manera directa los productos a proteger y comercializar con el PAÍS DEL PURA VIDA, expresión al cual le adicionamos que el público en general relaciona con Costa Rica, por lo que siendo un nombre originario de nuestras fronteras, no contendría el carácter o aptitud distintiva para diferenciarse de otros de su misma naturaleza y procedencia, no siendo posible de esta manera su coexistencia registral.*

Sin embargo, este Tribunal no comparte el criterio vertido por el Registro de instancia, respecto de las razones por las cuales el signo solicitado no debe ser otorgado en razón de su relación con el giro que pretende proteger, pues de tal relación no deviene una prohibición de carácter intrínseco del signo en relación del artículo 65 y 2 de la ley de Marcas; sino que la prohibición nace de la falta de distintividad de los términos que acompaña al costarriqueñismo por excelencia “pura vida”. Ciertamente, no deriva una prohibición “per se” en el uso de un costarriqueñismo, sobre todo tratándose de un nombre comercial, cuyo ámbito de acción está más relacionado con el establecimiento comercial en un determinado lugar o dirección, es decir, en un punto comercial y no, de una dinámica comercial propia de otros signos distintivos como la marca.

Por otra parte, pese a la grafía del signo solicitado, los elementos denominativos no contienen la suficiente distintividad, asimilándose el signo a un slogan en que el elemento “Pura vida” es punto central siendo el resto de elementos denominativos totalmente dependientes ideológicamente de la fuerza distintiva del término “pura vida”, quedando únicamente como elemento diferenciador la grafía, por lo que no se considera suficientemente distintivo el signo solicitado, pues se estaría haciendo un uso exclusivo de un término que pertenece a todos los costarricenses. Por tanto, corresponde rechazar el nombre comercial propuesto por falta de distintividad.

CUARTO. EN CUANTO A LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. Señala el representante de la empresa IFFC LAB SOCIEDAD ANÓNIMA, dentro de su escrito de agravios que debe realizarse un análisis de conjunto: se hace uso de cinco términos combinados en una frase que conllevan a una combinación muy específica de ellos para distinguir un establecimiento comercial. Además de una grafía distintiva. (folio 18). Al respecto es importante señalar que tal y como ha sido analizado por el Registro de instancia y este Tribunal de alzada, el rechazo del nombre comercial propuesto operó en virtud de que tal y como se indicó líneas arriba y se desprende de la cita anterior, el signo está conformado por un costarriqueñismo el cual no podría proporcionarle la distintividad requerida a la presente solicitud y mucho menos considerar que la grafía empleada sea suficiente para cumplir con tal requerimiento de admisibilidad. Por ende, procede su rechazo.

Indica el apelante, que el signo propuesto por su mandante es un signo de fantasía al contener palabras en idioma inglés, no necesariamente conocidas por el consumidor promedio. Y que no se reserva el término “Pura vida” por lo que recae dentro de lo indicado por el artículo 28 de la Ley de Marcas. Debe recordar el recurrente que un signo distinto del idioma español, puede considerarse de fantasía, pero para ello debe superar el conocimiento promedio del consumidor medio. Tratándose de palabras de carácter transparentes en su traducción al idioma español, o como en el caso del idioma inglés, cuyo dominio promedio del consumidor costarricense permite que en el presente caso sea de fácil entendimiento de tal consumidor promedio, por lo cual no se configura como un término de fantasía que le otorgue distintividad.

Aunado ello, el denominativo empleado FROM THE PURA VIDA COUNTRY traducido al español significa DEL PAÍS DEL PURA VIDA, o sea, se encuentra conformado por una expresión o frase que no solo es genérica y de uso común, sino que, además se encuentra dentro del lenguaje popular costarricense, dentro de las expresiones determinadas como costarriqueñismo, por lo que no se podría considerar de manera alguna que dicha conformación gramatical le proporcione el grado de distintividad necesario. Ello conforme lo dispone el artículo 28 de la Ley de rito, por tanto, con independencia de la reserva hecha por el solicitante respecto de la expresión “pura vida”, no existen elementos adicionales que le proporcionen la aptitud distintiva necesaria, procediendo de esa manera el rechazo de la solicitud.

Agrega el petente que existen múltiples signos que incorporan la frase “pura vida”. Y que la combinación propuesta es creativa y distintiva con respecto al giro solicitado y no viola derechos de terceros. Al respecto merece recordar al apelante, que cada signo marcario es analizado por separado, y cuando se han otorgado otros signos conteniendo el término “pura vida”, se habrá tenido que exigir el acompañamiento de elementos distintivos; siendo que en los casos que tal condición no se ha exigido, son registros que estarían susceptibles de revisión según los

procedimientos que establece la misma Ley de marcas, pero en todo caso no son condicionantes para tener que otorgar de forma exclusiva en cualquier condición un costarricense.

Reiteramos que el marco de calificación de los signos distintivos debe darse en cada solicitud en particular, donde el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos dependiendo de cada caso en concreto.

Por otra parte, no son de recibo la afectación respecto a derechos de terceros en virtud de que la inadmisibilidad del signo propuesto operó en función de la falta de distintividad y no con relación a derechos preferentes así declarados en sede administrativa.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal concluye que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Jorge Tristan Trelles, apoderado especial de la sociedad IFFC LAB SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:16:45 horas del 16 de diciembre de 2016, la que en este acto se confirma por nuestras razones.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Jorge Tristan Trelles, apoderado especial de la sociedad IFFC LAB SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad

Industrial a las 14:16:45 horas del 16 de diciembre de 2016, la que en este acto se confirma por las razones dadas por este Tribunal, y se proceda con el rechazo de la solicitud del nombre comercial “FROM THE PURA VIDA COUNTRY (DISEÑO)”. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE. -**

Rocio Cervantes Barrantes

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES
