

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0420-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción como marca del signo GLOBAL WATER SOLUTIONS (diseño)**

**Global Water Solutions Latin America S.R.L., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2653-2013)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 1152-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas cinco minutos del veintiuno de noviembre del dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa Global Water Solutions Latin America S.R.L., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento dos-quinientos treinta y cinco mil cuatrocientos seis, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, dieciséis minutos, dos segundos del trece de mayo de dos mil trece.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintidós de marzo de dos mil trece, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, representando a la empresa Global Water Solutions Latin America S.R.L., solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo



en clase 11 de la clasificación internacional, para distinguir toda clase de tanques hidroneumáticos utilizados para automatizar sistemas de bombeo.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las nueve horas, dieciséis minutos, dos segundos del trece de mayo de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar lo solicitado.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de mayo de dos mil trece, la Licenciada Chaves Desanti, en su condición dicha, planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las nueve horas, veinte minutos, seis segundos del veintidós de mayo de dos mil trece, y admitida para ante este Tribunal la apelación por resolución de la misma hora y fecha de la antes indicada.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

**SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO, ALEGATOS DE LA APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la inscripción del signo solicitado el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), ya que consideró que las palabras transmiten una idea directa del producto, por lo que carecen de aptitud distintiva. Por su parte alega la apelante que el signo propuesto debe analizarse según su conjunto y no por elementos separados, que su aptitud distintiva reside en la palabra GLOBAL, por lo que no se reservan los términos WATER y SOLUTIONS, y que es sugestiva, que el signo fue otorgado en Costa Rica como nombre comercial y como marca en otros países.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Considera este Tribunal que lo resuelto por el **a quo** se encuentra ajustado a derecho, pues el signo pedido es rechazable por causales de índole intrínseca, ya que contraviene lo establecido por los incisos d) y g) del artículo 7 incisos de nuestra Ley de Marcas, al estar compuesto únicamente por elementos que en el comercio sirven para describir características de los productos, y por ende carece de la aptitud distintiva necesaria que requiere todo signo para constituirse como marca.

Alega la parte apelante falta de visión de conjunto en la calificación que realiza la Administración Registral, sin embargo ni en las palabras ni en los gráficos del signo solicitado pueden encontrarse elementos que aporten aptitud distintiva con relación a los productos del listado propuesto. Siendo la traducción del signo “soluciones globales de agua”, dicha idea ligada a “toda clase de tanques hidroneumáticos utilizados para automatizar sistemas de bombeo”, clara y directamente se transmite la idea al consumidor de una característica del producto, sea que los tanques hidroneumáticos que se identifican con el signo pedido se

constituyen en una solución global para automatizar sistemas de bombeo de agua, y el dibujo de un globo terráqueo que cae sobre agua tan solo viene a reforzar las ideas de GLOBAL y WATER ya contenidos en la parte literal del signo, sin que haya más elementos que puedan venir a darle al signo la aptitud distintiva requerida para alcanzar el status de marca registrada.

El argumento brindado por la apelante, en el sentido de que no se hace reserva de las palabras WATER y SOLUTIONS no puede ser acogido en la presente resolución. Ya la jurisprudencia de este Tribunal, en Votos N° 550-2011, 1273-2011, 1383-2011, 342-2012, 469-2012, 491-2012, 698-2012, 729-2012, 296-2013 y 520-2013 aclaró que la costumbre de hacer una indicación acerca de sobre cuáles elementos no se hace reserva dentro del signo solicitado, proviene de una deformación de lo que en su momento establecía el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 83 inciso g), que hablaba de las reservas realizadas por el solicitante acerca de aspectos sobre el tamaño, color o combinación de ellos, diseño u otras características, de allí los solicitantes coligieron, **contrario sensu**, que al indicarse que sobre un elemento no se hace reserva, éste puede formar parte del signo. Entonces, la simple indicación que haga el solicitante de no hacer reserva de elementos concretos existentes dentro del conjunto sometido a la calificación registral, no tiene la virtud de sustraer tales elementos de la actividad del Registrador. La correcta técnica de apreciación de los signos que son propuestos a la Administración para el otorgamiento de la categoría de marca registrada impone que el Funcionario que lo califica asuma la posición del consumidor promedio del producto o servicio de que se trate, y desde esa perspectiva, ha de analizarse si el signo incurre en alguna de las causales de impedimento al registro, sin desmembramiento y tomando en cuenta todos los elementos que serán, efectivamente, percibidos por el consumidor como parte de la marca.

Sobre el registro de la marca en terceros países, se indica a la apelante que no pueden los registros efectuados en el extranjero venir a dar fuerza al que ahora se solicita en suelo nacional. Ya la jurisprudencia de este Tribunal ha sido vasta en restar fuerza a tales registros en virtud de la aplicación del principio de territorialidad que rige el tema del registro marcario,

contenido en el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en dicho sentido ver los Votos 760-2008; 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009; 282, 465, 476, 480, 550, 693, 733, 806 y 1039 de 2011; 93, 331, 709 y 1269 de 2012; 114, 262, 296, 490 y 770 de 2013, entre otros.

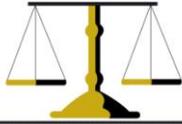
Y tampoco puede venir a apoyar al registro ahora solicitado el otorgamiento de registros previos en suelo nacional, ya que cada solicitud ha de ser analizada de acuerdo a su específico marco de calificación registral, el cual se compone de lo expresado en la propia solicitud, la normativa aplicable y los derechos previos de tercero que le sean oponibles, por lo que cada caso ha de ser analizado desde sus particularidades y no relacionado a otros otorgamientos, los cuales en todo caso resultan ser independientes unos de otros

**CUARTO. 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti en representación de la empresa Global Water Solutions Latin America S.R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, dieciséis minutos, dos segundos del trece de mayo de dos mil trece, la cual se confirma, denegándose el registro como marca para

el signo . Se da por agotada la vía administrativa.



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.

**NOTIFÍQUESE.-**

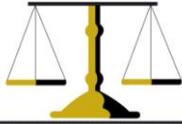
**Norma Ureña Boza**

**Pedro Daniel Suarez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**MARCA DESCRIPTIVA**

**TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.74**

**MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA**

**TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.69**