



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0006-TRA-PI-505-12**

**Oposición a la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio GLACÉAU vitaminwater charge (diseño)” (32)**

**ENERGY BRANDS INC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1525-09)**

**Marcas y otros Signos**

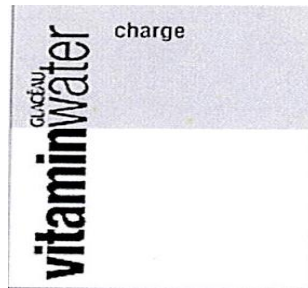
***VOTO N° 1404-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta minutos del seis de diciembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Maria del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de Parque Valle del Sol, Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empres **ENERGY BRANDS INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de New York, Estados Unidos, domiciliada en 17-20 Whitestone Expressway, Whitestone Expressway, Whitestone, New York 11357, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y siete minutos, veintiún segundos del dieciséis de abril de dos mil doce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veintitrés de febrero de dos mil nueve, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, de calidades y condición dicha al inicio, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



en la clase 32 de la nomenclatura internacional, para distinguir bebidas no alcohólicas, incluyendo aguas, aguas con sabor, aguas mejoradas, aguas de infusión, bebidas energéticas, bebidas energéticas mejoradas y bebidas isotónicas, siropes, concentrados, polvos y bases para hacer bebidas y bebidas de frutas.

**SEGUNDO.** Que contra dicha solicitud presentó oposición el Licenciado Manuel E. Peralta Volio representando a las empresas Productora La Florida S.A. y a Florida Ice And Farm Company S.A., en fecha dieciséis de junio de dos mil nueve.

**TERCERO.** Que a las quince horas, treinta y siete minutos, veintiún segundos del dieciséis de abril de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger la solicitud de registro.

**CUARTO.** Que en fecha tres de mayo de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante planteó apelación en contra de la resolución final antes indicada.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Jueza Ortiz Mora; y**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto,

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara con lugar la oposición y deniega la inscripción de la marca solicitada, por considerar que ésta no es susceptible de ser registrable por carecer de distintividad y engañosa, fundamentándose para ello en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resultando aplicable también el inciso d) del numeral citado.

Alega la representación de la sociedad apelante que su representada ya cuenta en Costa Rica con derechos adquiridos para los términos VITAMIN y/o distintas combinaciones del mismo, incluyendo VITAMINWATER, los cuales están todos vigentes. La denominación VITAMINWATER y/o GLACÉAU VITAMINWATER son derechos debidamente registrados en su país de origen, Estados Unidos, concluyendo que la denominación GLACEAU VITAMINWATER ya es un derecho marcario consolidado, razón por la cual no entiende el motivo que impide la coexistencia de la representación gráfica del signo que se pretende proteger en Costa Rica. Que el Registro de la Propiedad Industrial debió aceptar la limitación de productos propuesta en virtud de que la misma pasó de ser un listado de productos general a uno más específico. Indica que las bebidas pretendidas de hecho contienen vitaminas, y aporta una imagen de la etiqueta del producto, por lo que la marca está en concordancia con el último párrafo del artículo 7 de la Ley N° 7978 y sus reformas así como con el artículo 28 de la ley supra citada. Que si bien es cierto Vitamin y Water forman parte del vocabulario general, al ser utilizadas en forma conjunta con una tipografía especial junto a otros términos-GLACEAU Y



CHARGE- y haciendo un uso del espacio particular, logra que la marca adquiriera el carácter de novedosa y particular. Finalmente alega que la marca no resulta descriptiva más bien es evocativa ya que da al consumidor una idea clara de la propiedad o característica del producto o servicio a proteger.

**CUARTO. SOBRE LA LIMITACIÓN DE PRODUCTOS HECHA POR LA EMPRESA SOLICITANTE.** En otro orden de asuntos, visible a folio 74 del expediente se encuentra un escrito de la empresa solicitante, en donde se indica “*Solicito a este Registro se anote limitación de la lista de productos para esta marca a fin que proteja lo siguiente: bebidas a base de agua mejorada con nutrientes, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.*”. El tema de la limitación o reducción de la lista de productos se encuentra regulada en el artículo 11 de la Ley de Marcas, el cual en su párrafo primero indica:

“El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse.” (subrayado nuestro).

En el presente asunto no podemos hablar de una limitación o reducción a la lista como pretende la solicitante, ya que de los productos supuestamente limitados, solamente el sirope forma parte de la lista original, pero en dicha lista original no se encuentran ni las bebidas a base de agua mejorada con nutrientes ni otras preparaciones para hacer bebidas, por ello respecto de lo originalmente pedido estos productos resultan nuevos y constituyen una ampliación, prohibida por el artículo antes transcrito, siendo inatendible tal solicitud.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que planteó el órgano **a quo**, este Tribunal arriba a la conclusión, de que la marca solicitada **GLACÉAU vitaminwater charge (diseño)** sí contraviene las normas citadas, ya que dentro de las marcas



inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: *“El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables”* (OTAMENDI, Jorge, **“Derecho de Marcas”**, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108). Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“GLACÉAU vitaminwater charge (diseño)”**, en clase 32 de la Clasificación Internacional, encuentra su fundamento en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al resultar descriptiva y calificativa de algunos los productos que se pretenden proteger, a saber bebidas y aguas, sea la característica de tratarse de agua vitaminada, por lo que no es procedente su registración.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos a proteger en relación con las bebidas a base de agua, para la clase 32 de la nomenclatura internacional, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla



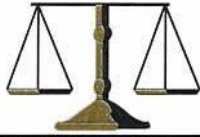
eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que a la marca de fábrica y de comercio “GLACÉAU vitaminwater charge”, no se le puede autorizar su inscripción respecto a tales productos (bebidas a base de agua), de la clase 32 de la nomenclatura internacional. Al respecto, el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, señaló: “...A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de **DISTINTIVIDAD** de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”.

En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio.

Además de lo anterior, la negativa de inscripción se fundamenta también, en el inciso j) del citado artículo 7 de Ley de Marcas. El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)” (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas**, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.).

El signo “GLACÉAU vitaminwater charge (diseño)”, sí puede resultar engañoso, pues respecto a algunos de los productos que pretende proteger es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, ya que los restantes productos de la clase 32 que no corresponden a aguas



(siropes, concentrados, polvos y bases para hacer bebidas inducen a error y engaño en cuanto a su naturaleza, ya que el signo solicitado incluye en su denominación los términos “vitamin” y “water” que se traducen al español como “vitamina” y “agua”, como elementos preponderantes de éste. De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, *“El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.”* (KOZOLCHYK, Boris y otro, **“Curso de Derecho Mercantil”**, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas sí puede basarse válidamente en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Por otra parte, el hecho de que marcas casi similares y en la misma clase del nomenclátor internacional, estén inscritas en nuestro país a nombre de la empresa solicitante, no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un signo, ya que la calificación es totalmente independiente a signos registrados y se hace conforme al análisis de las prohibiciones que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en los artículos 7 y 8. En base a ello el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos. Además, dichos registros no son vinculantes, toda vez, que la inscripción que opera en nuestro país es territorial.



Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti en sus escrito de apelación, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **ENERGY BRANDS INC**, de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7° de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia.

Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de fábrica y comercio “GLACÉAU **vitaminwater** (diseño)” por su falta de distintividad, además de ser calificativa, descriptiva respecto de algunos de los productos a proteger ya indicados y tendiente a engaño y a confusión al consumidor respecto de otros de los productos que protegería, bajo los términos antes expuestos por el Registro de la Propiedad Industrial y por este Tribunal, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta calificativo y descriptivo de una característica propia de los productos que se pretenden proteger, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, así como por ser engañoso respecto de otros productos, según los argumentos expuestos a través de la presente resolución, violentando así los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica y de comercio solicitada “GLACÉAU **vitaminwater charge** (diseño)”, para proteger y distinguir los productos indicados de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti** en su condición de apoderada especial de la empresa **ENERGY BRANDS INC.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y siete minutos, veintiún segundos del dieciséis de abril de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se acoja la oposición interpuesta por las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, y se deniegue la inscripción de la marca de





fábrica y de comercio “GLACÉAU vitaminwater charge (diseño)”, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEXTO. 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, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti** en su condición de apoderada especial de la empresa **ENERGY BRANDS INC.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y siete minutos, veintiún segundos del dieciséis de abril de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se acoja la oposición interpuesta por las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, y se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “GLACÉAU vitaminwater charge (diseño)”, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. 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**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**