

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente No. 2006-0360-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de marca de comercio “ESV ORGANICO PURA VIDA”**

**FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S. A.**

**Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2739-02)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 143-2007***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del diecinueve de abril de dos mil siete.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce. Cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad de esta plaza, **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero cero setecientos ochenta y cuatro, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cuarenta y tres minutos del veintiuno de abril de dos mil seis.

#### ***RESULTANDO:***

**PRIMERO.** Que mediante solicitud presentada el dieciocho de abril de dos mil dos, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Efraín Sánchez Vargas, en representación de la sociedad **Orgánicos SR Los Nacientes Sociedad Anónima**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**Orgánico Pura Vida**”, que posteriormente modificó “**ESV Orgánico Pura Vida**” en **Clase 30** del nomenclátor, para proteger y distinguir café orgánico producido y empaquetado en las fincas de la empresa promotora en Berlín de San Ramón.

**SEGUNDO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro a quo el 31 de enero de dos

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

mil tres, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en la calidad indicada presentó oposición contra la inscripción de la citada marca, alegando que su representada es propietaria exclusiva de la marca **PURA VIDA (PURE LIVE)**, registrada en clase 32 desde el siete de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro, bajo el registro número ochenta y ocho mil doscientos noventa, así como un gran número de señales de propaganda registradas en las cuales está contenida la expresión **PURA VIDA**.

Alega asimismo que existe una clara y evidente similitud gráfica, fonética e ideológica entre la marca **PURA VIDA (PURE LIFE)** de mi representada y la parte distintiva de la marca solicitada que es **ESV PURA VIDA**. Además, la palabra ORGANICO es un término de uso común, descriptivo, genérico, atributivo de cualidades especiales, por lo que no puede ser apropiado por ningún particular, ni tampoco es un elemento distintivo. Que bajo esa tesis los únicos elementos que son distintivos son ESV por un lado y PURA VIDA por el otro, de tal manera que la marca solicitada se reduce a los términos ESV PURA VIDA, lo cual causa el problema de la similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca inscrita.

**TERCERO.** Que en escrito presentado ante Registro de la Propiedad Industrial el seis de enero de dos mil cuatro, el representante de la sociedad solicitante manifiesta que el término Pura Vida es una articulación de uso generalizado y hasta ha sido adoptado como un identificativo cultural de los costarricenses “un costarriqueñismo”, y por sí solo no debió haberse aceptado su registro particular. Que en atención a principios de equidad, la expresión Pura Vida debe entenderse no susceptible de apropiación monopólica y puede permitirse que sea incluida en nombres y marcas donde la misma sea solo uno más de las dicciones componentes de tales marcas.

Por otra parte el vocablo Orgánico da idea de una muy específica y especializada particularidad del producto o productos protegidos por una marca y allí sí que es incorrecta la manifestación de la opositora de que orgánico sea un término de uso común o genérico. Que para poder llevar el aditivo orgánico, se necesita una serie de aprobaciones de índole administrativa, tales como certificaciones de naturaleza orgánica, seguimientos de inspección

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

y otro tipo de requisitos de forma y fondo que tienen todo un régimen normativo especializado. Que la marca solicitada en su integridad, hace referencia a un café producido bajo las normas particulares del régimen de producción orgánica (amparados por una certificación de origen con una firma internacional reconocida, sea ECO-LOGICA y bajo estrictos controles de calidad el cual se identifica como el aditivo ESV, que es parte de la marca.

Que los productos que protege la marca de la opositora, son diferentes a los productos de régimen especial orgánico y natural que se pretenden promocionar, por lo que no es posible la confusión e identidad que se señalan; que el café orgánico no responde al giro comercial de la opositora que sí es la línea de producción específica de su representada.

**CUARTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas cuarenta y tres minutos del veintiuno de abril de dos mil seis, resuelve declarar sin lugar la oposición formulada y acoger la solicitud de inscripción de la marca ESV ORGANICO PURA VIDA.

**QUINTO.** Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en la representación dicha apela de la misma, alegando que ambas marcas protegen bebidas y que es innegable la similitud gráfica, fonética e ideológica que veda el Registro, citando al efecto el artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el solicitante del signo en escrito presentado ante esta instancia, manifiesta que la apelación presentada por su opositor es extemporánea y reitera lo alegado ante el Registro de la Propiedad Industrial.

**SEXTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

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

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. En cuanto a los hechos probados.** En ausencia de un elenco de Hechos Probados en la resolución impugnada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, los siguientes:

- 1° Que el señor Efraín Sánchez Vargas, es *Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma* de la sociedad **Orgánicos SR Los Nacientes, Sociedad Anónima** (ver folio3 ).
- 2° Que el Licenciado Manuel E. Peralta Volio es apoderado generalísimo sin límite de suma de **Florida Ice And Farm Company, Sociedad Anónima** (ver folio 41).

**SEGUNDO. En cuanto a los hechos no probados.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. Análisis del fondo. Delimitación del problema.** El señor Efraín Sánchez Vargas, en representación de la sociedad **Orgánicos SR Los Nacientes S.A.**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de comercio **“ESV ORGÁNICO PURA VIDA”**, en **Clase 30** de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir café orgánico, oponiéndose a dicha inscripción, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa de esta plaza **Florida Ice And Farm Company, S.A.** El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución dictada a las ocho horas con cuarenta y tres minutos del veintiuno de abril de dos mil seis que ahora se examina, estimó declarar sin lugar la oposición interpuesta contra la solicitud de inscripción de dicho signo, al considerar que la marca que se pretende inscribir es específicamente para proteger café orgánico y los productos que protege el signo inscrito es aguas y bebidas naturales y similares. Que aunque el café es un tipo de bebida, al analizar el distintivo como un todo, es claramente diferenciable del signo “Pura Vida”, dado que le antecede el término ESV Orgánico, elemento suficiente para otorgarle la distintividad requerida.

**CUARTO. En cuanto al riesgo de confusión.** Para que prospere el registro de un signo

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión de carácter visual, auditivo o ideológico.

Según la doctrina, las marcas pueden ser más o menos similares entre sí. Por lo tanto, la prueba consistirá en determinar si las marcas tienen una semejanza susceptible de crear confusión. Una marca es similar a una marca anterior de modo susceptible de crear confusión cuando es utilizada para productos similares y se parece tanto a la marca anterior que corre el riesgo de inducir a error al consumidor en cuanto al origen de los productos. Si existe una confusión en la mente del consumidor, es porque la marca no desempeña su papel diferenciador y es posible que el consumidor no compre el producto que busca. Esta situación es adversa para el consumidor, pero también para el titular de la marca que pierde la oportunidad de vender su producto. (Curso Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales, Capítulo 6. Derechos Dinamantes del Registro de la Marca. Julio 2004).

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en las tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos o más signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del presunto consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción. Huelga decir que ese cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En el presente caso, se solicita la inscripción del signo marcario **ESV ORGANICO PURA VIDA**, en **Clase 30** del nomenclátor, para proteger y distinguir café orgánico, oponiéndose a dicha inscripción el representante de la empresa FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A., propietaria del signo “**PURA VIDA**” inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, no sólo porque la marca pretendida integra dentro de su denominación ese término, sino también porque los productos que protegen ambos signos están relacionados.

A pesar de que como se indicará adelante, este Tribunal considera que el término “Pura Vida” no es susceptible de apropiación por las razones que se dirán, al estar en este momento inscrito a nombre de la opositora y haber alegado ésta, similitud gráfica, fonética e ideológica entre ambos signos, se hace necesario realizar el respectivo cotejo marcario.

De esta forma y colocándose en el lugar del presunto consumidor, ateniéndose a la impresión

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

de conjunto que despiertan las marcas enfrentadas, analizándolas sucesivamente y teniendo en consideración las semejanzas entre ambas, se arriba a las siguientes conclusiones: Desde un punto de vista gráfico, tienen un elemento denominativo, que conforme a la doctrina marcaria, es el que debe prevalecer en el cotejo, porque “...*la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca.* (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-ip-2001). Por consiguiente, tanto la ***palabra sobresaliente*** como el ***factor tópico*** del pretendido signo es “**PURA VIDA**”, que es precisamente el elemento denominativo y el que va a quedar grabado en la mente del consumidor.

Desde un punto de vista fonético, se tiene que ***las marcas contrapuestas son, simplemente, idénticas***, pues entre la marca solicitada y la inscrita, es la frase “PURA VIDA”, que acaba siendo un signo fonético formado por dos palabras que integran un conjunto o un todo pronunciable, con un claro significado conceptual en el medio costarricense, que en definitiva conlleva a que desde un punto de vista ideológico, ***acaban evocando a lo mismo en la mente del consumidor***, es decir, a la frase cliché que en los últimos años se ha puesto en boga en Costa Rica, con el propósito de identificar y destacar, tanto a lo interno del país como en el extranjero, todo lo que tiene que ver con la identidad del costarricense, por más concepto indeterminado que éste pudiere resultar.

Por otro lado y en cuanto a los productos que protege uno y otro signo, los mismos están relacionados ya que aunque sendas marcas protegen y protegería en el caso de la no inscrita, productos pertenecientes a diferente Clase, la inscrita en la clase 32 y la que se pretende registrar en clase 30, son productos que se relacionan entre sí, ya que los protegidos en clase 30 que se refieren propiamente a productos alimentarios entre ellos café, que es una bebida y los distinguidos en clase 32 referidos a bebidas naturales, agua y similares, pueden ser expedidos en un mismo local comercial, de allí la posible confusión al público consumidor en cuanto a un mismo origen empresarial.

Esto provoca, que por esa identidad fonética, conceptual y relación de productos de las marcas contrapuestas, no haya alguna suerte de distintividad entre la una y la otra, debiendo

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

concluir este Tribunal, que lleva razón la sociedad opositora al objetar la inscripción de la marca de comercio ***ESV Organico Pura Vida***”.

Ahora bien, es criterio de este Tribunal que el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca pretendida, no es porque el término sobresaliente en este caso, ***“pura vida”*** es similar al inscrito, sino que existe otra razón que hace que tanto ese término como el ***“organico”*** sean inapropiables, y es que ambos describen alguna característica del producto que se pretende proteger restándole distintividad.

**QUINTO. *Carácter inapropiable de expresiones.*** Lo indicado en los puntos anteriores, ha puesto énfasis en que se rechaza la inscripción de la marca por ser capaz de afectar derechos adquiridos por terceros aplicando con justicia el artículo 8 de la Ley de Marcas, inciso a) que en lo que interesa dice:

*“Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.”*

Sin embargo no se puede dejar de lado, la necesidad, además, de aplicar el artículo 7 inciso d) de la misma ley de cita, que prohíbe la inscripción de una marca que pueda calificar o describir alguna característica del producto de que se trata. Por ello se requiere profundizar en el análisis del significado de las expresiones ***“Pura Vida”***, y ***“Orgánico”***.

En cuanto al primero ***“pura vida”***, según el Diccionario de Costarriqueñismos, se ha venido utilizado como: 1.- Interjección de Saludo entre los Jóvenes, y 2.- como sinónimo de *“la persona buena, afable, que cae bien, simpática...”*. Para el derecho marcario es de vital importancia analizar la evolución de los términos que se pretende utilizar como signos distintivos, para verificar que los mismos sigan en armonía con los principios básicos de este



## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

campo jurídico, como lo son la tutela de la competencia leal y la protección del consumidor. De ahí la trascendencia de referirse a la reciente evolución de la expresión “*Pura Vida*” en este país, partiendo de su definición antes mencionada.

Esta expresión, en su evolución más reciente por el pueblo de Costa Rica, viene a significar un saludo propio entre los costarricenses. En esta expresión se pone actualmente en realce el “*espíritu de los ticos*”. En igual sentido, esta expresión ya no se limita a significar y calificar a una persona, sino también a un producto o un servicio del cual se quiere decir que es simpático, bueno, agradable. Este costarriqueñismo se ha convertido en un símbolo del ser costarricense, por lo que además, puede relacionar de alguna forma cualquier servicio o producto o persona con Costa Rica.

En similar sentido se encuentra la palabra *orgánico*, la que tal y como lo manifiesta el opositor, es un término de uso común para describir los productos que guardan ciertas características o formas de producción agropecuaria armónicas con el ambiente que conserven los recursos naturales a largo plazo, contribuyan a preservar la biodiversidad y que no utilicen o generen agentes contaminantes del ambiente (Reglamento sobre la Agricultura Orgánica N° 29782- MAG de 21 agosto de 2001). El consumidor medio sabe que un producto orgánico es libre de químicos, y ello describe una característica del producto que se trata, en este caso café.

Además y siempre dentro del caso de análisis, no consta prueba fehaciente que conlleve a determinar que el producto que se va a proteger con la marca solicitada sea realmente orgánico, lo que conforme al literal 7.j), puede causar engaño o confusión al público en cuanto “...*el modo de fabricación, las cualidades...o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.*”, atendiendo que existe una reglamentación para este tipo de agricultura.

Bajo este contexto, la marca en cuestión debe ser rehusada, pero no basada en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sino porque está formado por signos o indicaciones que dentro del comercio agrícola, en el caso de *orgánico*, sirve para

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

designar el modo de fabricación, las cualidades incluso la calidad del producto y en caso de *pura vida*, esos términos han pasado a ser acepciones propias de un país y que se han incluido dentro del lenguaje típico del costarricense, indicativa del origen tico y de la calidad de simpático, bueno, agradable. Es un término que por el uso y significado que se le ha dado en el tiempo, constituye inapropiable en forma exclusiva, siendo aplicable también el inciso g) del citado artículo 8 que taxativamente expresa como marca inadmisibles, aquella que: *”Si el uso del signo afecta el derecho al nombre, la imagen o el prestigio de una colectividad local, regional o nacional, salvo si se acredita el consentimiento expreso de la autoridad competente de esa colectividad.”*

Al ser esas expresiones, en el caso de *pura vida*, parte de un lenguaje propio de un país que establece la calidad de bueno, de simpático, de bonito entre otras similares y el caso de *organico*, ajustado a una forma de agricultura que reúne determinadas características, pueden afectar la imagen o el prestigio por un lado de la colectividad, al apropiarse de una expresión parte del lenguaje popular del costarricense y por el otro, afectar la colectividad agrícola que utiliza la técnica de productos orgánicos, debidamente reglamentada por una institución rectora como es el Ministerio de Agricultura y que en definitiva, ambos describen una cualidad del producto que se pretende proteger y esa falta de distintividad, es la que hace que la marca sea inadmisibles.

**SÉTIMO.** **En cuanto a lo que debe ser resuelto.** En consecuencia, con fundamento en las consideraciones, citas de ley, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara con lugar el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas cuarenta y tres minutos del veintiuno de abril de dos mil seis, entendiéndose y en lo que corresponda, por los argumentos dados por este Tribunal, la que en este acto se revoca, por las razones aquí dichas.

**OCTAVO.** **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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Nº 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

### ***POR TANTO:***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara con lugar el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas cuarenta y tres minutos del veintiuno de abril de dos mil seis, la que en este acto se revoca. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. Edwin Martínez Rodríguez***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

La suscrita Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal, hago constar que el Lic. Edwin Martínez Rodríguez, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución por haberse acogido a su jubilación.

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

***DESCRIPTOR:***

***Marcas intrínsecamente inadmisibles***

***Marca descriptiva.***