



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**Expediente No. 2011-0598-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “BAREFOOT WINE & BUBBLY BEACH RESCUE PROJECT (DISEÑO)”**

**E. & J. GALLO WINERY, Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen No. 3307-2011)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO No. 203-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta minutos del veintitrés de febrero del dos mil doce.

**Recurso de Apelación** interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **E. & J. GALLO WINERY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de California, con domicilio actual en 600 Yosemite Boulevard Modesto, Estado de California 95354, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintisiete minutos y siete segundos del veintiuno de junio de dos mil once.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de abril de 2011, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“BAREFOOT WINE & BUBBLY BEACH RESCUE PROJECT (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir, en la clase 35 de la nomenclatura internacional: *“servicios de publicidad; servicios de gestión de negocios comerciales; servicios de administración comercial; servicios de trabajos de oficina”*.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 11:27:07 horas del 21 de junio de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** // *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada. (...)*”.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 28 de junio de 2011, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **E. & J. GALLO WINERY**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**CUARTO.** 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, 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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Jueza Díaz Díaz, 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. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.**

El Registro de la Propiedad Industrial resolvió que el signo propuesto “**BAREFOOT WINE & BUBBLY BEACH RESCUE PROJECT (DISEÑO)**” está constituido por términos que causan engaño y confusión respecto a los servicios que se desean proteger, en virtud que el signo se traduce al español como “DESCALZO VINO Y BURBUJEANTE // PROYECTO DE RESCATE DE PLAYA”, frases que en relación con los servicios que se pretenden proteger resultan engañosas



debido a que imprimen en la mente del consumidor medio, una idea errónea dado que la primera frase hace referencia a vinos espumosos o burbujeantes, y la segunda frase, hace referencia al rescate y preservación de las playas, lo que podría causar engaño o confusión al consumidor promedio con respecto a los verdaderos servicios a proteger y distinguir, razones por las que el signo marcario propuesto no es susceptible de registro al ser inadmisibile por razones intrínsecas al violentar el literal j) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte, el apelante en su escrito de expresión de agravios no concuerda con la calificación hecha por el Registro en razón de que su representada utiliza la marca propuesta precisamente porque su dedicación o destino ha sido siempre los vinos, y con esta marca que no ha sido presentada de esta manera al público consumidor desea caracterizar precisamente su actividad, y hacerla valer frente a terceros, porque es a lo que se han dedicado y que los caracteriza mundialmente, por lo que aclarado esto es fácil concluir que se está frente a una marca de fantasía resultando ésta una forma novedosa para presentar sus servicios al público consumidor. Alega que elegir la marca que nos ocupa para proteger los servicios propios de la clase 35, da una idea original, con la cual no se está calificando los servicios que se van a proteger, sino que es una idea sugestiva de lo que se protegerá, y que a criterio de la doctrina y jurisprudencia es admitido cuando éstas son de un ingenio tal que se convierten en distintivos novedosos y creativos. En otras palabras señala que, si bien es cierto la marca solicitada puede tener un contenido conceptual, el mismo no es aplicable en relación con los servicios que desea proteger, sino que le brinda una idea clara al usuario de quien es el empresario y el destino al cual está dedicada su empresa, y precisamente ese aspecto es el que hace novedosa y distintiva la marca, por cuanto se presenta de manera única y llamativa, el querer proteger y distinguir servicios propios de la clase 35 con una marca como la propuesta; y ese hecho de novedad y originalidad, no la convierte tampoco en una marca confusionista, por cuanto ésta en realidad no define en si mismo ningún servicio, que pueda el consumidor imaginar, sino que es una palabra sugerente, sin llegar a calificar absolutamente nada, y en ello consiste la novedad de esta marca en servicios de la clase 35, sin infringir el artículo 7 inciso j).



**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Sobre la aplicación del inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, hemos de indicar que la aptitud distintiva es una condición necesaria que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como marca, que su principal función es que el consumidor lo pueda diferenciar de entre otros de su misma especie. En ese sentido, este Tribunal es del criterio que también el signo propuesto incurre en la condición de prohibición de registro contenida en ese literal, pudiéndose afirmar entonces que, carece de aptitud distintiva respecto de los servicios a proteger y distinguir, en razón de que no se relacionan, y más bien, el uso de tal marca podría resultar engañoso y prestarse para confusión al consumidor, ya que con permitir su inscripción se estaría cayendo en la prohibición del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas tal y como lo estableció el Órgano a quo, al ser los servicios a proteger totalmente distintos a las características enunciadas en el distintivo solicitado, situación donde aplicaría el inciso **j)** de dicha ley que impide el registro de tales signos.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, **“BAREFOOT WINE & BUBBLY BEACH RESCUE PROJECT (DISEÑO)”**, en virtud de que no califica para efectos registrales ya que puede provocar engaño y confusión en el consumidor sobre la naturaleza de los servicios; y tomando en cuenta el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas, los servicios a proteger y el signo como un todo, se concluye fácilmente que no tienen relación alguna, en este caso servicios como *“servicios de publicidad; servicios de gestión de negocios comerciales; servicios de administración comercial; servicios de trabajos de oficina”*; graban en la mente del consumidor al percibir en su mente el signo solicitado, un concepto o idea totalmente diferente en virtud de la traducción que tiene el signo en pugna al idioma español, sea **“DESCALZO VINO Y BURBUJEANTE // PROYECTO DE RESCATE DE PLAYA”**, resultando la marca propuesta claramente engañosa y presta a confusión para el consumidor, en virtud de los servicios resaltados supra que pretende proteger y distinguir, lo anterior de conformidad con el inciso **j)** del numeral **7º** de la Ley de cita, además de **carecer de distintividad respecto de tales servicios**, en los términos señalados en el inciso **g)** del numeral **7º** de la Ley de Marcas. Resulta más bien claro que, dicha



denominación marcaria, tendería a engañar y a confundir al consumidor respecto de si los servicios tienen que ver o no con vinos burbujeantes y proyectos de rescate de playas. La marca sometida a análisis consiste en una marca mixta “**BAREFOOT WINE & BUBBLY BEACH RESCUE PROJECT (DISEÑO)**”, vocablos que no evocan ni siquiera los servicios que pretende proteger y distinguir en la clase 35 del Nomenclátor Internacional, de repetida cita.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en su impugnación, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **E. & J. GALLO WINERY**, de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7º 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 servicios “**BAREFOOT WINE & BUBBLY BEACH RESCUE PROJECT (DISEÑO)**”, por su falta de distintividad y tendencia a engaño y confusión al consumidor de conformidad y en concordancia con el inciso j) del artículo citado, respecto de los servicios que protegería y distinguiría, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

De esta forma y acorde con lo anteriormente expuesto, los términos que se buscan proteger como marca incurren perfectamente dentro de las prohibiciones del artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas, es decir, se trata de un signo falto de distintividad, y presto a engaño y a confusión al público consumidor, según se dijo.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **E. & J. GALLO WINERY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las once horas con veintisiete minutos y siete segundos del veintiuno de junio del dos mil once, la que en este acto se confirma.



**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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 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 que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **E. & J. GALLO WINERY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las once horas con veintisiete minutos y siete segundos del veintiuno de junio del dos mil once, la cual se confirma, denegándose el signo solicitado. 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*



**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**