



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0010-TRA-PI

Oposición a solicitud registro de la marca de fábrica y comercio “HOT SPRING”

WATKINS MANUFACTURING CORP, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 775-2013)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0431-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del veintisiete de mayo de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Alvaro Pinto Pinto**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-445-476, en su condición de apoderado especial de la empresa **WATKINS MANUFACTURING CORP**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, diecinueve minutos y veintiocho segundos del veintidós de octubre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el día 30 de enero 2013, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el Licenciado **Alvaro Pinto Pinto**, en su condición de apoderado especial de la empresa **WATKINS MANUFACTURING CORP**, organizada y constituida de conformidad por las leyes de los estados de California, Estados Unidos de América, solicitó el registro de la siguiente marca de fábrica y comercio “**HOT SRING**”, en **clase 11** internacional, para proteger y distinguir; “*Spa completos en la forma de*



piscinas auto sostenibles con calefacción, denominados también tinas de aguas turbulentas.”

SEGUNDO. Los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números sesenta y cuatro, sesenta y cinco y sesenta y seis de los días tres, cuatro y cinco del mes de abril del dos mil trece, por lo que el Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz** representante de la empresa **AJENUS S.A**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“HOT SPRING”** en **clase 11** de la nomenclatura Internacional de Niza, presentada por la empresa **WATKINS MANUFACTURING CORP.**

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas con diecinueve minutos y veintiocho segundos del veintidós de octubre de dos mil trece, resolvió; *“(….) declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de AJENUS S.A, contra la solicitud de inscripción del distintivo “HOT SPRING” en clase 11 internacional, protegiendo “Spa completos en la forma de piscinas auto sostenibles con calefacción, denominados también tinas de aguas turbulentas” presentada por ALVARO PINTO PINTO, en su condición de apoderado de la empresa WATKINS MANUFACTURING CORP, la cual se deniega. (….)”*

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha treinta y uno de octubre de dos mil trece, el Licenciado **Alvaro Pinto Pinto**, apoderado especial de la empresa **WATKINS MANUFACTURING CORP**, interpuso recurso de revocatoria con apelación contra la resolución final antes referida.

QUINTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, veinticinco minutos con treinta y siete segundos del veintidós de noviembre de dos mil once, resolvió; *“(….) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (….) y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (….)”*



SEXTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la empresa **WATKINS MANUFACTURING CORP**, y acoger la oposición planteada por la empresa **AJENUS S.A**, y denegar el signo propuesto “**HOT SPRING**” en clase 11 internacional, al determinar que efectivamente el mismo es descriptivo y carente de la actitud distintividad necesaria para obtener protección registral, dado que esta recae en las causales de inadmisibilidad contempladas en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, procediendo de esa manera su rechazo.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el apoderado de la **WATKINS MANUFACTURING CORP**, argumentó en términos generales que su representada no solo tiene inscrita la marca **HOT SPRING**, desde hace más de quince años, sino que además la ha usado de buena fe, en forma real y efectiva en Costa Rica. Que contrario al criterio externado por el Registro en la resolución recurrida, al signo propuesto no lo afectan las prohibiciones del artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos



Distintivos, en virtud de considerar que el signo solicitado no le proporciona una característica al producto que se pretende comercializar. Que el signo propuesto HOT SPRING es una marca evocativa o sugestiva, dado que la misma da una idea del producto sin hacer referencia directa. Además, reitera que el signo de su representada contiene suficiente actitud distintiva para ser registrado respecto de los productos a los cuales se aplica. Además agrega a sus manifestaciones que su representada tuvo inscritos los registros 97304, 91619, 97304 pero que a estos les operó la caducidad y actualmente tiene inscrito y vigente el registro marcario número 193310 el cual cuenta con vigencia al 03 de agosto de 2019. Por otra parte señala, que en vista de que el registro 91619 había caducado es que su representada solicitó su reinscripción para el día 30 de enero de 2013, tal como se desprende de folio 1 del expediente administrativo, a la cual se le denegó su registro. Por las razones dadas solicita se declare con lugar el presente recurso y se revoque la resolución venida en alzada y se declare sin lugar la oposición de la marca HOT SPRING en clase 11 internacional y se admita su inscripción.

Por su parte, el representante de la empresa **AJENUS S.A**, quien funge como opositor en el presente proceso manifestó en términos generales que el signo que se solicita inscribir debe rechazarse por engañoso ya que le atribuye características que no posee, lo cual conlleva a que se encuentre dentro de las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas. Que la denominación HOT SPRING, traducida al español significa “agua termal o manantial termal”, pero sin serlo. Por otra parte, indica que el término “HOT PRING”, además de inducir a error, es genérico y de uso común, por lo que no podría otorgársele al solicitante la titularidad del término careciendo así de carácter distintivo. Que en su país es pública y notoria la existencia de una industria local de aguas termales y Spa, identificadas con el término HOT SPRING, siendo uno de los principales atractivos turísticos y de permitirse la apropiación de dicho término para un fabricante de tinas y piscinas, su representada se verá afectada al no poder utilizar un término genérico de uso común para describir sus servicios y productos. Por lo anterior solicita se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto



por la empresa WATKINS MANUFACTURING CORP, y denegar el registro de la marca HOT SPRING, en clase 11 internacional.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Considera este Tribunal, que de acuerdo al análisis realizado a los autos, como de los alegatos externados por el representante de la empresa **WATKINS MANUFACTURING CORP**, debemos advertir que no lleva razón el recurrente al manifestar que lo que se pretendía en este proceso era la reinscripción del registro marcario número 91619 propiedad de su representada, al cual le había sobrevenido la caducidad (v.f 147 y 152). En este sentido, obsérvese que a folio 1 del expediente de marras, específicamente dentro del punto 2.- claramente se indicó; “..., *Con esa representación vengo ahora a solicitar el registro de la marca de servicios “HOT SPRING”*”, y de esa manera el Registro de instancia procedió con el trámite de la solicitud, iniciando para ello con el estudio de admisibilidad contemplado en los artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, tal y como se desprende del proceso de marras.

I.- SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:



“Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...).

*d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para **calificar o describir** alguna característica del producto o servicio de que se trata. (...).*

*g) **No tenga suficiente aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...).*

Se desprende de la anterior cita legal, que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo o calificativo** de las características de ese producto o servicio. En esa misma línea, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;

“(...) aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo (...).” Voto No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.

Bajo esta perspectiva, podemos deducir que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Para el caso en estudio, cabe señalar que el signo propuesto por la empresa **WATKINS MANUFACTURING CORP**, denominado **“HOT SPRING”**, en **clase 11** internacional, para proteger y distinguir; *“Spa completos en la forma de piscinas auto sostenibles con calefacción, denominados también tinas de aguas turbulentas.”* Tal y como se puede observar, el término empleado causarían engaño o confusión sobre la cualidad o característica del producto que se trata, en virtud de que el empleo de la frase propuesta



“**HOT SPRING**” que se encuentra en idioma inglés traducida al castellano de acuerdo con el texto consultado “*Collins Spanish Dictionary 8th edition published in 2005 © William Collins Sons & Co Ltd 1971, 1988 © HarperCollins Publishers 1992 -2005*”, nos refiere al sustantivo de “*fuerente termal*”, y de esa misma manera será apreciado por el consumidor medio, en razón de ello no le proporciona la actitud distintiva necesaria al signo para poder coexistir registralmente. Recordemos, que toda palabra que se entienda y reconozca por el público en general, o por aquellas personas que se desenvuelven en ciertos ámbitos más restringidos según sea el carácter más o menos técnico de esta, como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca.

Aunado a lo anterior, no podemos obviar que la marca propuesta, efectivamente está compuesta por los términos **HOT SPRING** la cual será interpretada por los consumidores como “*fuerente termal*” y en este sentido causaría engaño o confusión sobre la naturaleza del producto y servicio, en virtud de que la frase empleada se torna descriptiva ya que le proporciona una característica o cualidad a los producto a proteger y no podría cumplir con esa función de identificar al producto y diferenciarlo de otros de los de su mismo género, o en su defecto que se relacionen entre sí, dado que el carácter distintivo de un signo marcario se mide con relación a los productos y servicios a proteger, por lo que el signo propuesto carece intrínsecamente de la aptitud distintiva para su registro.

Aunado a ello, es importante traer a colación lo que al efecto establece el Convenio de París en su artículo 6 quinquies b-2 indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Por otra parte, cabe señalar que el signo propuesto “**HOT SPRING**” se encuentra compuesto únicamente por dos frases, sea, que nos encontramos ante una propuesta denominativa, la cual como se indicó líneas arriba traducidas al castellano refieren a “*fuerente termal*” términos que no podrían ser considerados dentro del análisis de calificación registral, como elementos que le proporcionen al signo la distintividad



necesaria, dado que estas frases empleadas son palabras genéricas de usanza común, por lo que no podrían ser apropiables por parte un tercero y dejar a las demás comerciantes sin poder utilizarlas en sus propuestas. Asimismo, tal y como se depende de la solicitud el signo marcario propuesto no cuenta con otros elementos adicionales que le proporcionen ese grado de actitud distintiva para poder coexistir registralmente.

Bajo esta perspectiva, la prohibición intrínseca que deriva del signo, no es solo por la incorporación de términos genéricos y de usanza común, sino que además por características que relacionadas con el producto o servicio a proteger son potencialmente engañosas, siendo procedente su rechazo por la aplicación del artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, criterio que fue externado por el Registro de instancia, y que comparte este Órgano de alzada.

II.- EN CUANTO A LOS REGISTRO MARCARIOS CADUCOS SEÑALADOS POR LA EMPRESA WATKINS MANUFACTURING CORP. Debemos advertir que al acaecer la caducidad de una marca por su falta de renovación el titular pierde los derechos que le confiere el registro, de forma que una vez transcurrido el plazo de gracia y no habiéndose solicitado la renovación, el efecto jurídico será la cancelación del registro y disponibilidad de la marca para el público.

Se ha reiterado en diversas ocasiones que los derechos sobre una marca son adquiridos por su titular al registrarse la misma; otorgándose a los productores o comercializadores una protección contra terceros que intenten aprovecharse de la marca ya registrada, evitando que se produzca el riesgo de confusión en el público consumidor de los productos protegidos por la marca, al respecto el artículo 25 de la Ley de Marcas dispone : *“El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y*



*denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión...”. En este sentido la doctrina señala: “El derecho de marca se adquiere por el registro (sistema de registro constitutivo). Por otra parte, la Ley otorga plenos efectos al derecho de marca registrada. (...) Como todo derecho de propiedad industrial, la marca otorga a su titular un derecho de exclusiva o ius prohibendi cuyo ámbito es delimitado por la Ley.” (LOBATO, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, páginas 543)***

Sin embargo, a pesar que la exclusividad de uso de la marca es un derecho esencial en el régimen marcario, para que este derecho continúe en cabeza de su titular, deberá obtenerse oportunamente su renovación, según se desprende de lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que reza: “*El registro de una marca vencerá a los diez años, contados desde la fecha de su concesión. La marca podrá ser renovada indefinidamente por períodos sucesivos de diez años, contados desde la fecha del vencimiento precedente.*”, y conforme el numeral 21 de dicha ley “*La renovación de registros se efectuará presentando ante el Registro de la Propiedad Industrial el pedido correspondiente, ...*”, de lo cual se infiere que la renovación depende de la voluntad del titular, comprendido en la presentación que éste realice de una solicitud de renovación antes del vencimiento del plazo de expiración del registro de la solicitud correspondiente o en el período de gracia conferido por ley.

En relación a la figura de la renovación, el autor citado señala que “*La renovación de la marca exige una solicitud por parte del titular del derecho o de los causahabientes del mismo. La renovación es un acto de dominio y sólo puede ser efectuado por el propio titular de la marca (el derechohabiente es el titular actual de la marca que no ha procedido a inscribir dicha adquisición; si ya estuviera inscrita, es titular sin más) (...) La renovación hace que la marca siga teniendo la prioridad inicial de la misma...*” (LOBATO, Manuel, **op cit, páginas 527 y 531**). De lo dicho se concluye, que si el titular



no renueva el registro de la marca, esta caduca; lo cual permite al propio titular o a un tercero solicitar la marca colocándose todos ellos en la misma situación, como si se tratara de un nuevo registro, salvo situaciones especiales como el uso anterior o la notoriedad, lo cual no es el caso que nos ocupa.

Desde esta perspectiva, el proceso de renovación de un registro marcario tiene plazos debidamente definidos en nuestra Ley de Marcas, por lo que según el documento aportado por la empresa **WATKINS MANUFACTURING CORP**, adjunto y visible a folio 152 del expediente de marras, constata que el registro número **91619**, correspondiente a la denominación “**HOT SPRING**” en **clase 11** internación, contaba con un plazo de vigencia para el **07 de junio de 2005**, el cual conforme al plazo de gracia de los seis meses otorgado por Ley, se extendía al **07 de diciembre de 2005**, por lo que ambos plazos se encontraban evidentemente precluidos, para iniciar dicho proceso conforme lo dispone el artículo 21 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por lo anterior, queda claro que para cuando se presentó la solicitud de inscripción de la empresa **WATKINS MANUFACTURING CORP**, la marca, que se argumenta estuvo inscrita, no solo se encontraba vencida desde tiempo atrás, sea, por más de nueve años, sino que además cualquier prioridad respecto a la renovación de su marca había fenecido por el transcurso del tiempo. En este sentido, si el apelante no solicitó la renovación dentro de los plazos estipulados por Ley, es una cuestión que le atañe única y exclusivamente a su responsabilidad, por lo que sus argumentaciones en este sentido no son acogidas.

Finalmente, por las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, concuerda este Tribunal con el criterio dado por él **a quo**, y en este sentido lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado de la empresa **WATKINS MANUFACTURING CORP**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, diecinueve minutos y



veintiocho segundos del veintidós de octubre de dos mil trece, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por el apoderado de la empresa **WATKINS MANUFACTURING CORP**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, diecinueve minutos y veintiocho segundos del veintidós de octubre de dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se proceda con el rechazo de la solicitud del signo marcario “**HOT SPRING**”, en clase 11 internacional. 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.-
NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora.