



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0804-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de servicio: “BAREFOOT WINE & BUBBLY BEACH RESCUE PROJECT”

E & J. GALLO WINERY, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 3306-2011)

Marcas y otros Signos.

VOTO N° 435-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del veinte de abril del dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **E & J. GALLO WINERY**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas cero minutos y cuarenta segundos del cuatro de agosto de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día seis de abril de dos mil once, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **E & J. GALLO WINERY**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de California, Estados Unidos de América, con domicilio actual en 600 Yosemite Boulevard Modesto, Estado de California 95354, Estados Unidos de América, con una empresa de servicios en dicha dirección, solicitó la inscripción de la marca de servicios:



“BAREFOOT WINE & BUBBLY BEACH RESCUE PROJECT”

(Diseño), en **clase 41** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Servicios de educación, servicios de formación; servicios de esparcimiento; seguros de actividades deportivas y culturales.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas cero minutos y cuarenta segundos del cuatro de agosto de dos mil once, resolvió; “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...).*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha veintitrés de agosto de dos mil once, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **E & J. GALLO WINERY**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas veinticinco minutos y diez segundos del veinticinco de agosto de dos mil once, resolvió; “(...) *Admitir el Recurso de Apelación ante el tribunal de alzada (...).*”

QUINTO. 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 a la validez 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza 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. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la empresa **E & J. GALLO WINERY**, por haber considerado; que el signo marcario propuesto **“BAREFOOT WINE & BUBBLY BEACH RESCUE PROJECT”**, en clase 41 internacional, según se indica respecto a la protección de actividades deportivas y culturales, lo cual resulta ser engañosa por cuanto de su traducción al español se depende lo siguiente: en cuanto a la primera parte de la denominación **“BAREFOOT WINE & BUBBLY”** corresponde a (Descalzo vino burbujeante) y la segunda parte **“BEACH RESCUE PROJECT”** nos refiere a (Proyecto de Rescate de Playa), lo cual ninguna de las dos frases que conforman de la denominación protege el servicio que pretende protección registral, lo cual induce a que el consumidor medio tenga una idea errónea en cuanto a los servicios que protege la marca, por ende resulta engañosa y en este sentido es inadmisibles por razones intrínsecas, conforme lo dispone el **artículo 7 incisos j)** de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el recurrente argumentó dentro de sus agravios lo siguiente; que la marca **“BAREFOOT WINE & BUBBLY BEACH RESCUE PROJECT”** debió ser analizado como un todo y no como lo hizo el calificador, obsérvese que la partícula **“&”** sería la que divide la primera parte de la segunda, entonces razonando la segunda parte debería leerse como **“proyecto de rescate de playas burbujeantes”?**, en este sentido el calificador no se apejó a la sana crítica y a la lógica jurídica a la hora de analizar la marca. La marca debe de analizarse siempre como un todo, y no hay que disociarla. Mi representada pretende proteger **“servicios de educación, servicios de formación, servicios de esparcimiento, servicios de actividades deportivas y culturales, bajo la denominación **BAREFOOT WINE & BUBBLY BEACH RESCUE PROJECT, 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 /usuarios, desea caracterizar precisamente su actividad, y hacerla valer frente a terceros, porque es a lo que se ha dedicado y que los comercializa**



mundialmente. Una vez aclarado este punto, es fácil concluir que se está frente a una marca de fantasía, por cuanto es una forma novedosa para presentar sus servicios al público consumidor, lo cual da una idea totalmente original, en la cual **NO SE ESTA CALIFICANDO LOS SERVICIOS QUE SE VAN A PROTEGER, SINO QUE ES UNA IDEA SUGESTIVA DE LO QUE SE PROTEGERA.**

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

Por su parte, 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.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador, ha de realizar un examen, de los requisitos “sustantivos” (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad que se establecen en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de



que se trata, que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores, como de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.

Para el caso que nos ocupa, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de servicios **“BAREFOOT WINE & BUBBLY BEACH RESCUE PROJECT”**, fundamentado en el artículo 7º inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que no admite la inscripción de un signo cuando este pueda causar engaño o confusión a los consumidores.

Para el caso bajo estudio, la marca propuesta **“BAREFOOT WINE & BUBBLY BEACH RESCUE PROJECT”**, en **clase 41** internacional, para proteger y distinguir productos; *“Servicios de educación, servicios de formación; servicios de esparcimiento; seguros de actividades deportivas y culturales.”*, al realizar el análisis entre el signo propuesto y los servicios que se pretenden proteger, es claro que se aparta de la naturaleza de los productos que pretende proteger, y como consecuencia de ello se induciría a engaño al consumidor, lo cual es una situación que la misma recurrente ha manifestado de manera expresa al indicar en su escrito que la marca; ***“BAREFOOT WINE & BUBBLY BEACH RESCUE PROJECT, PRECISAMENTE PORQUE SU DEDICACIÓN O DESTINO HA SIDO SIEMPRE LOS VINOS”***. En este sentido, tal y como se desprende entre ellos existe una ruptura entre lo solicitado y lo que se pretende proteger y en razón de ello recae en lo preceptuado en el artículo 7 inciso j) de la Ley de rito, ya que esa marca no tiene aptitud distintiva respecto de los productos que protege, siendo engañosa para los consumidores y por ende irregistrable por razones intrínsecas.

Por consiguiente, las argumentaciones del recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que el signo propuesto tal y como se ha acreditado, no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral. Asimismo, a pesar del hecho de que la empresa solicitante invoque que existen antecedentes en los cuales se debe apoyar el Registro para establecer la inscripción de la



marca solicitada, éstos se hicieron sometidos al marco de calificación establecido para cada caso particular, el cual no necesariamente puede ser de aplicación para el que se analiza, dado que cada solicitud de registro conlleva un estudio y análisis independiente.

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, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **E & J. GALLO WINERY**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas cero minutos y cuarenta segundos del cuatro de agosto de dos mil once, la cual se confirma. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora