



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0687-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio “AGUA PURA GYM” (32)  
FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.  
apelantes**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8104-09)**

**Marcas y otros Signos**

### ***VOTO N° 734-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta minutos del siete de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el 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 de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.** ambas constituidas y existentes conforme a las leyes de la República de Costa Rica, domiciliadas en Llorente de Flores, Heredia, y Río Segundo de Alajuela, cédulas de persona jurídica número tres ciento uno-cero cero cero setecientos ochenta y cuatro y tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y dos minutos, treinta y siete segundos del dieciséis de junio de dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el dieciséis de setiembre de dos mil nueve, la Licenciada Khorana Arias Cortés, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, titular



de la cédula de identidad número cuatro-ciento sesenta y seis-ochocientos setenta y siete, en su condición de apoderada especial de **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TROPICO S.A.** cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos ochenta y cuatro-quinientos quince, domiciliada en Desamparados de Alajuela, cincuenta metros al norte del Colegio de Licenciados y Profesores, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AGUA PURA GYM**” para proteger y distinguir en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, “agua pura embotellada en diferentes envases, botellas o recipientes”.

**SEGUNDO.** Que publicado el edicto de ley, los días cuatro, cinco y seis de noviembre de dos mil nueve, en el Diario Oficial La Gaceta números doscientos catorce, doscientos quince y doscientos dieciséis, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el quince de diciembre de dos mil nueve, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca “**AGUA PURA GYM**” presentada por **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TROPICO S.A.**

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las quince horas, cincuenta y dos minutos, treinta y siete segundos del dieciséis de junio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada, acogiendo la solicitud de registro planteada.

**CUARTO.** Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, de calidades y condición dicha al inicio, mediante escrito presentado el primero de julio de dos mil diez, interpuso recurso de apelación, sin pronunciarse sobre lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, no obstante, mediante la audiencia reglamentaria otorgada por este Tribunal mediante resolución dictada a las ocho horas, cuarenta y cinco minutos del ocho de setiembre de dos mil diez, expresó agravios.



**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 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 el Juez Suárez Baltodano; y**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser el presente un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que el signo solicitado a pesar de estar compuesto de elementos genéricos AGUA PURA y del término GYM que traducido al español significa gimnasio, y que visto de manera integral, tal y como va a ser percibido por los consumidores, no impide que el mismo sea registrado, ya que aunado a los elementos de uso común éste último término le brinda suficiente distintividad a la marca solicitada.

Por su parte, la representación de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, alegó en su escrito de expresión de agravios, que el signo propuesto es engañoso, por cuanto en el cuerpo de la marca figura como una indicación de calidad el adjetivo “pura”, que da a entender que el agua que va a ofrecer la empresa solicitante es libre y exenta de toda mezcla, que no contiene impurezas, lo cual puede ser verdad o que no sea cierto. Aunque se trate de una palabra de uso común, que no reivindica derechos, la inclusión del término pura en el cuerpo de la marca indebida, causa repercusiones negativas



contra la sana competencia y eventuales perjuicios a los consumidores. Aduce, que la solicitante no tiene derecho de usar el término pura como parte de la marca o etiqueta, porque no se lo permite el Decreto Ejecutivo N° 26012-MEIC (Reglamento Técnico de Etiquetado de los Alimentos Preenvasados), reformado por el Decreto Ejecutivo N° 35204-MEIC de 17 de marzo de 2009, Señala además, que al identificar un producto en el mercado, la marca transmite información y facilita la elección de consumo entre las variedades que ofrece un establecimiento comercial. La información que transmite la marca no está garantizada o no es veraz, o difunde mensajes que pueden ser lesivos para la salud humana., la marca se convierte en una práctica desleal y defraudadora de los derechos de los consumidores.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO “AGUA PURA GYM”.** Para el presente caso, tenemos que los términos “AGUA” y “PURA”, son palabras genéricas y descriptivas del producto, y el elemento “GYM” aunque no es del idioma español, y significa “gimnasio” lo que es un elemento arbitrario y por lo tanto distintivo. Lo descriptivo de la expresión “AGUA PURA”, se entiende como agua sin aditivos, filtrada, que es el producto a marcar, según se comprueba a folio 1 del expediente, ubicándose la marca pretendida en el lado de la descripción, por cuanto ésta da al público consumidor o a los competidores la idea exacta que el producto que intenta distinguir, sea, agua pura embotellada en diferentes envases, botellas o recipientes, es pura, natural y sin ningún aditivo filtrado, es decir, que la denominación “AGUA PURA”, de una manera directa informa al comprador una característica o cualidad del producto.

El concepto aprehensible por el consumidor de “AGUA PURA” que transmite el signo “AGUA PURA GYM”, puede resultar engañoso, el agua pura es solo H<sub>2</sub>O, sin ninguna molécula adicional situación que raramente se da en la naturaleza. La marca puede ser engañosa, y la pureza del agua es información que se debe por ello dar objetivamente en las etiquetas autorizadas por las autoridades encargadas de aprobar la comercialización y no en los signos cuyo objeto es distinguir el producto de los competidores, por lo que considera este Tribunal que el signo solicitado cae en la causal de irregistrabilidad del inciso j) del artículo 7 de la Ley de



Marcas, ya citada, ya que puede existir la posibilidad que el consumidor sin hacer alguna indagación del producto pueda llegar a equivocarse al adquirirlo. Respecto a la figura del engaño, el tratadista Carlos Fernández-Novoa, explica la misma en la siguiente forma:

*“(...) El carácter engañoso de una indicación no puede, en efecto, determinarse in vacuum; la indicación deberá considerarse engañosa tan solo cuando proporcione información errónea con respecto a la naturaleza, características, origen geográfico, etc., del correspondiente producto o servicio. Cabe a firmar a este propósito que una misma denominación puede ser engañosa con respecto a ciertos productos y servicios y, al mismo tiempo, tener carácter arbitrario en relación con otros productos o servicios (...) La concreción deberá realizarse teniendo a la vista la clase de productos o servicios para los que se solicita la marca (...)”.* **(FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Editorial Mmarcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2004, p.234).**

Partiendo, de la definición transcrita, el signo solicitado como se indicara anteriormente, puede causar engaño, ya que éste puede llevar a pensar al consumidor que la marca pretendida producto sea 100% H<sub>2</sub>O sin ningún elemento extraño, cualidad que el mismo no necesariamente posee.

**CUARTO.** Conforme a las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, encuentra este Tribunal que el signo solicitado no puede constituirse en una marca registrada, por poder llevar al consumidor a engaño, siendo, lo procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y dos minutos, treinta y siete segundos del dieciséis de junio de dos mil diez, la que en este acto se revoca.

**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, cita normativa y doctrina expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado generalísimo de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y dos minutos, treinta y siete segundos del dieciséis de junio de dos mil diez, la que en este acto se revoca. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



***DESCRIPTORES***

***MARCA DESCRIPTIVA***

*TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES*

*TNR: 00.60.74*

***MARCA ENGAÑOSA***

*TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES*

*TNR: 00.60.29*