



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0705-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica: “PURA VIDA Jabón de Tocador / Bath Soup – Amigable al Ambiente por composición (DISEÑO)”

PUNTO ROJO S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 4031-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 907-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las once horas con cincuenta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PUNTO ROJO S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con tres minutos y cuarenta y cinco segundos del nueve de julio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 06 de mayo de 2010, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y condición antes citadas, solicitó el registro de la marca de fábrica “PURA VIDA Jabón de Tocador / Bath Soup – Amigable al Ambiente por composición (DISEÑO)”, en Clase 03 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*todo tipo de jabón incluyendo jabón antibacterial*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas con tres minutos y cuarenta y cinco segundos del nueve de julio de dos mil diez, 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. (...)”***.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de agosto de 2010, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **PUNTO ROJO S.A.**, 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 Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de registro de la marca de fábrica **“PURA VIDA Jabón de Tocador / Bath Soup – Amigable al Ambiente por composición (DISEÑO)”**, propuesta por la empresa **PUNTO ROJO S.A.**, el literal **g)** del artículo **7º** de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por haber considerado que: *“(...) el signo está constituido por términos poco distintivos*



*y en razón de eso el mismo no es suficientemente original para ser objeto de protección registral; (...) el signo (...), imprime en la mente del consumidor promedio la idea de que los productos a proteger, son de origen costarricense, buenos y agradables. Como se aprecia de la propia literalidad del signo solicitado, los términos genéricos “PURA VIDA” no son apropiables en forma exclusiva por los agentes económicos del mercado, y sobre ellos se ha pronunciado en forma reiterada la jurisprudencia marcaria nacional: (...) En cuanto a la **distintividad**, se tiene que la marca analizada en su conjunto carece de toda ella, al estar conformada en su parte denominativa por términos de uso común; que no le aportan ni resalta ninguna palabra original que pueda hacerla distinguible de entre otras; no cuenta con ningún término que pueda ser utilizado; más bien por el contrario usa términos comunes, utilizados dentro de nuestro lenguaje; y es al no encontrar ninguna palabra o frase distinguible que la haga diferenciarse del resto; que el mismo no puede ser inscribible. (...) Debe tomar en cuenta el solicitante que el término “PURA VIDA” califica en forma expresa el origen de los productos a proteger, al ser esta expresión el sinónimo por excelencia de “la calidad de ser costarricense”. Si bien en el pasado fue objeto de apropiación, actualmente en su evolución, por ser una frase de uso común, no puede ser objeto de registración, tal y como lo ha venido resolviendo este Tribunal, como por ejemplo en el voto No. 304-2006 de las once horas del 26/09/2006. Además el Tribunal Registral Administrativo mediante el voto 143-2007 ha establecido que “los términos que han pasado a ser acepciones propias de un Apis y que han incluido dentro del lenguaje típico costarricense, no pueden ser apropiadas, son términos que por el uso y significado que se le ha dado en el tiempo, constituye inapropiable en forma exclusiva”, también es importante traer a colación lo indicado por el Convenio de París en su artículo 6 quinquies b-2, establece que la falta de distintividad en una marca es suficiente para denegar su inscripción”. (...).”*

Por su parte, el recurrente en su escrito de expresión de agravios alegó que la marca “PURA VIDA” se encuentra inscrita a nombre de Punto Rojo S.A., bajo el acta No. 121168 desde el 09 de agosto del año 2000, debiendo notarse que sus representada lo que está realizando es una solicitud de una marca que ya tiene un antecedente registrado, a fin de darle una connotación original y moderna con los tiempos que vivimos en cuanto al deseo de protección al ambiente, pudiéndose observar que se



le está dando un enfoque ecológico y dada la connotación de que la empresa PUNTO ROJO S.A., ya posee una marca inscrita y agregándole un diseño especial en el cual se caracteriza el concepto ecológico del producto, resulta del todo novedoso y susceptible de protección registral, ya que no había sido presentado de esta manera al público consumidor; por lo tanto al estar frente a la marca **“PURA VIDA Jabón de Tocado / Bath Soup – Amigable al Ambiente por composición (DISEÑO)”**, la misma no es descriptiva ni carece de novedad en cuanto a los productos que desea proteger.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. CARÁCTER INAPROPIABLE DE LA EXPRESIÓN “PURA VIDA”. Resulta de vital importancia en el caso que nos ocupa el Artículo 6º quinquies B aparte B, inciso 1º, del Convenio de París, además, de aplicar el inciso 2º del Artículo y Aparte antes indicados, en concordancia con el Artículo 7º de la Ley de marcas, inciso d).

Al respecto es importante profundizar el análisis del significado de la expresión **“Pura Vida”**. Como bien indica el Registro de la Propiedad Industrial en su resolución de las ocho horas con tres minutos y cuarenta y cinco segundos del nueve de julio de dos mil diez, en su Considerando V, el vocablo **“Pura Vida”**, según el Diccionario de Costarriqueñismos ahí citado, 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 campo jurídico, como lo son la tutela de la competencia leal y la protección del consumidor. De ahí la importancia 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 (ya no más propio de una generación joven dada). 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.

De esta forma, procede rechazar la inscripción de la marca solicitada a la luz del Artículo 7° de la Ley de Marcas, el cual ordena que 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”*. Al respecto, tal y como se analizó el Considerando V de esta resolución, la marca solicitada para su concesión y registro, desde la perspectiva de signo distintivo mixto, resalta como su factor preponderante la expresión **“PURA VIDA”**, ya que los demás términos que la conforman no resultan susceptibles de protección registral de conformidad con lo establecido por el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Distintivos. En el sentido ideológico y gráfico, la marca tiene el significado intrínseco de dicha expresión antes explicado, ya que está constituida sólo por las letras que conforman el costarriqueñismo antes citado, reforzada por el uso de elementos figurativos típicos de nuestro país, como lo es el uso de dibujos alusivos a la flora verde inmersa alrededor de las letras.

Esta norma debe de ser interpretada en el contexto del Convenio de Paris, el cual indica en su Artículo 6° quinquies [Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (cláusula «tal cual es»)], aparte B, que faculta a los estados miembros a rehusar el registro o invalidar las mismas: *“2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama”*. Bajo este contexto, la marca en cuestión debe ser rehusada por estar formada exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la calidad y el lugar de origen de los productos, esto porque la expresión utilizada como signo fonético y gráfico de la marca ha llegado a ser usual en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país



donde la protección se reclama como indicativas del origen (tico) y de la calidad (simpático, bueno, agradable).

De esta forma, este Tribunal tiene por totalmente justificada la resolución recurrida, por estar en plena consonancia con los dos principios básicos para rehusar la inscripción de una marca permitidos por el Artículo 6º quinquies del Convenio de París.

Igualmente el hecho que la prueba de que una marca casi idéntica y en la misma clase del nomenclátor internacional, esté inscrita ya en nuestro país, no es vinculante, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en su impugnación, adolece el signo propuesto por su representada **Punto Rojo S.A.**, de capacidad distintiva a la que alude el inciso **g)** del artículo **7º** de repetida cita, en virtud de transgredir lo dispuesto por los incisos **c)** y **d)** del mismo artículo, 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 fábrica **“PURA VIDA Jabón de Tocador / Bath Soup – Amigable al Ambiente por composición (DISEÑO)”** por su falta de distintividad respecto del producto que protegería y distinguiría, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario en su escrito de expresión de agravios, que a todas luces resultan inatendibles.

Al concluirse con que el signo que se pretende registrar, resulta falto de distintividad por todo lo anteriormente apuntado, 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 **Punto Rojo S.A. S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial



a las ocho horas con tres minutos y cuarenta y cinco segundos del nueve de julio de dos mil diez, la cual, en este acto, se confirma.

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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas 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 **Punto Rojo S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con tres minutos y cuarenta y cinco segundos del nueve de julio de dos mil diez, 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

Marca Intrínsecamente Inadmisibile

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.60.55