



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0686-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro de la marca “AGUA PURA CHAMP”

Florida Ice And Farm Company, S.A. y Productora La Florida, Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 8115-2009)

Marcas y otros signos

VOTO No. 917-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta segundos del veintiuno de noviembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, con cédula de identidad número 9-012-480, en su calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número 3-101-000784, y **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número 3-101-306901, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta minutos, cinco segundos del dieciséis de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de setiembre de dos mil nueve, la Licenciada Khorana Arias Cortes, en representación de la empresa **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica 3-101-284515 solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AGUA PURA CHAMP**” en clase 32 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Agua pura embotellada en diferentes envases, botella o recipientes*”.



SEGUNDO. Que los Edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta No 214, 215 y 216, los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2009 y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de diciembre de 2009, el Licenciado Manuel Peralta Volio, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S. A. PRODUCTORA LA FLORIDA, S. A.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas, cuarenta minutos, cinco segundos del dieciséis de junio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de julio de dos mil diez, el Licenciado Manuel Peralta Volio, en representación de las empresas oponentes, interpuso recurso de apelación en su contra y por haber sido admitido el mismo, conoce este Tribunal Registral.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 la Juez Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial



en la resolución venida en alzada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS ALEGATOS DEL RECORRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada concluye que, si bien es cierto el signo solicitado presenta elementos genéricos no apropiables por un particular, contiene también el término “CHAMP”, que traducido al español significa “CAMPEÓN” y visto de manera integral, en la forma que será percibido por los consumidores, resulta suficientemente distintivo. Agrega que este término sobresale de los otros, que pueden servir para brindar información sobre el producto que se ofrece y sería poco objetivo suponer que el consumidor dirigirá su atención o pretendería adquirir un producto por lo que diga una parte de la etiqueta, sea “AGUA PURA”. Por estas razones considera que el signo propuesto no es engañoso y no contraviene el artículo 7, inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y por ello declara sin lugar la oposición formulada y acoge su registro.

Por su parte, el representante de las empresas apelantes **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.** alega que el signo propuesto es engañoso por cuanto el adjetivo “PURA” figura como una indicación de calidad, que da a entender que lo ofrecido es agua libre y exenta de toda mezcla, que no contiene impurezas, lo cual puede ser o no cierto, dado lo cual se produciría un perjuicio al consumidor, ya que conduce a una publicidad falsa y engañosa. La inclusión del término “pura” es de uso común y causa repercusiones negativas contra la sana competencia.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO BAJO EXAMEN Y PERTINENCIA DE LA OPOSICIÓN. De acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos (Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), para ser registrables, las marcas deben contener una característica fundamental, **la distintividad**, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces de identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a disposición en el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.

Ahora bien, el **literal d) del artículo 7°** de la Ley de Marcas, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista 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, sobre lo cual se ha precisado que *“Las designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, función, cualidades u otras características de los productos o servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son irregistrables como tales (...) carecen de distintividad, ya que la cualidad que describen es coincidente con la de otros productos ...”* (MARTÍNEZ MEDRANO (Gabriel) y SOUCASSE (Gabriela), Derecho de Marcas, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, página 63).

Aunado a lo anterior, **el inciso j) del artículo 7** de la Ley de Marcas, dispone que otro motivo de irregistrabilidad de un signo marcario; por razones intrínsecas, cuando pueda *causar engaño o confusión sobre la naturaleza, modo de fabricación, y cualidades o características de los productos protegidos*.

Partiendo de lo anterior, es claro que, la marca propuesta “AGUA PURA CHAMP” será asociada por el consumidor promedio con agua libre de cualquier contaminante o impureza, resultando entonces descriptiva. No obstante, esa es una condición o cualidad de la que no se puede tener certeza absoluta, y de no encontrarse en el producto el signo resultaría engañoso.



De lo expuesto, contrario a lo argumentado por el Registro de la Propiedad Industrial, es criterio de esta Autoridad que el término “pura” en la marca propuesta, efectivamente describe el producto que se pretende distinguir “agua” y es hacia donde se enfocará, necesariamente, la atención del consumidor. Por ello, con fundamento en los incisos d) y j) del artículo 7° de la Ley de Marcas, el signo propuesto resulta calificativo y engañoso, lo que le resta la aptitud necesaria para poder distinguir los productos que protegería, con relación a otros similares y por ello lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel Peralta Volio, en representación de las empresas opositoras **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.**, y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta minutos, cinco segundos del dieciséis de junio de dos mil diez, la cual se revoca en todos sus extremos, y en consecuencia se acoge la oposición formulada por las citadas empresas, denegando el registro del signo propuesto por la empresa **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO, S.A.**

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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta minutos, cinco segundos del dieciséis de junio de dos mil diez, la cual se revoca en todos sus extremos. Se declara con lugar la oposición



presentada por las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, respecto de la solicitud de inscripción de la marca “**AGUA PURA CHAMP**”, presentada por la empresa **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO, S.A.**, la cual se rechaza. 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

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29