



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0841-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “vitaminwater”**

**ENERGY BRANDS INC., Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1522-09)**

**Marcas y otros signos distintivos**

## **VOTO No. 986-2011**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** Goicoechea, San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del veinticuatro de noviembre del dos mil once.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número 1-0626-0794, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ENERGY BRANDS INC.**, empresa organizada y existente bajo las leyes de New York, Estados Unidos, domiciliada en 17-20 Whitestone, Expressway, Whitestone, New York 11357, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta y dos minutos y cincuenta y siete segundos del treinta y uno de agosto del dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintitrés de febrero de dos mil nueve, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**vitaminwater**”, en clase 32 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“bebidas no alcohólicas, incluyendo aguas, aguas con sabor, aguas mejoradas, aguas de*



*infusión, bebidas energéticas, bebidas energéticas mejoradas y bebidas isotónicas, siropes, concentrados, polvos y bases para hacer bebidas y bebidas de frutas”.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las trece horas con cincuenta y dos minutos y cincuenta y siete segundos del treinta y uno de agosto 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 21 de setiembre de 2010, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de la empresa **ENERGY BRANDS INC.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

**SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO.** El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción



del signo solicitado, los literales d), g) y j) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas, el cual establece:

***“Artículo 7.- 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. (...).”*

*j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. (...).”*

El Registro consideró que: *“(...) la denominación está formada únicamente por un conjunto de palabras de uso común, y que relacionadas con los productos que se quieren proteger, resultan ser indicativas y descriptivas de la características de éstas ya que indica que los productos a proteger tienen “vitaminas”, lo cual puede ser cierto o no, (...) El distintivo marcario solicitado lleva la palabra “vitamin”, la cual se traduce como vitaminas además de que su significado es conocido por el consumidor medio, es claro que lo que queda en la mente del consumidor que la marca distingue productos como el agua y que tienen la característica de ser enriquecidos con vitaminas, por lo que se estaría atribuyendo características a los mismos que puede ser que no se ajustan a la realidad de los mismos; (...) es así, como continuando con el estudio de la marca solicitada, se establece que analizada en su integridad, carece de distintividad, al estar conformada en su parte denominativa con palabras genéricas conocidas por la población, además de relacionarla con lo que desean proteger la marca indica de una forma muy clara la naturaleza de lo que se desea proteger.*



*(...) se le indica al solicitante que existen registros inscritos a nombre de su representada con las palabras “water” y “vitamin” pero debe tomar en consideración que en esos casos los signos distintivos incluyen la palabra “glaceau” esta palabra le otorga la distintividad necesaria para poder ser registrado; (...) a pesar de que el solicitante indica que el producto será puesto en el mercado como “Glaceau vitaminwater”, en este caso la solicitud fue presentada como “vitaminwater” y es sobre estos términos que le Registro realiza la evaluación. (...) En virtud de lo anterior, este Registro considera que la marca solicitada propuesta contiene elementos de uso común y genéricos que relacionados a lo que desea proteger como marca, carece de distintividad, particularmente por demostrar en forma directa la naturaleza de algunos de los productos a proteger en la clase 32 internacional. (...)”*

**TERCERO. SOBRE LOS ALEGATOS Y AGRAVIOS DEL APELANTE.** Alega la parte apelante que su representada ya cuenta con derechos adquiridos en Costa Rica para los términos VITAMIN y/o WATER y/o distintas combinaciones del mismo, incluyendo VITAMINWATER, los cuales están todos vigentes; adicionalmente dichas denominaciones son derechos debidamente registrados en su país de origen, Estados Unidos, así como en otros países, concluyendo que VITAMINWATER ya es un derecho marcario consolidado, razón por la cual no comprendemos cual es el motivo que impide su protección en nuestro país ahora, desprendiéndose que la marca es novedosa y original, ya que no existen derechos adquiridos por terceros sobre dicho signo marcario. Alega finalmente que la marca propuesta no resulta de ninguna descriptiva más bien resultando dicha marca evocativa.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVARON EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO.**

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que planteó el órgano a quo, este Tribunal arriba a la conclusión, de que la marca solicitada “**vitaminwater**” sí contraviene las normas citadas, ya que dentro de



las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: *“El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables”* (OTAMENDI, Jorge, **“Derecho de Marcas”**, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108). Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“vitaminwater”**, en clase 32 de la Clasificación Internacional, encuentra su fundamento, al resultar descriptiva y calificativa de algunos los productos que se pretenden proteger, a saber bebidas y aguas, sea la característica de tratarse de agua vitaminada, por lo que no es procedente su registración.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos a proteger en relación con las bebidas a base de agua, para la clase 32 de la nomenclatura internacional, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda



distinguirlo eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que a la marca de fábrica y comercio “**vitaminwater**”, no se le puede autorizar su inscripción respecto a tales productos (bebidas a base de agua), de la clase 32 de la nomenclatura internacional. Al respecto, el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, señaló: “...*A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de **DISTINTIVIDAD** de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”.*”

En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio.

Sobre la aplicación del inciso g) citado, hemos de indicar que la aptitud distintiva es una condición necesaria que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como marca, que su principal función es que el consumidor lo pueda diferenciar de entre otros de su misma especie. De acuerdo con dicho inciso, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulta falto de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que la distintividad requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención*”



*(especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).*

Además de lo anterior, la negativa de inscripción se fundamenta también, en el inciso j) del citado artículo 7º de Ley de Marcas. El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: *“Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)”* (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.).

El signo “**vitaminwater**”, sí puede resultar engañoso, pues respecto a algunos de los productos que pretende proteger es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, ya que los restantes productos de la clase 32 que no corresponden a aguas (siropes, concentrados, polvos y bases para hacer bebidas inducen a error y engaño en cuanto a su naturaleza, ya que el signo solicitado incluye en su denominación los términos “vitamin” y “water” que se traducen al español como “vitamina” y “agua”, como elementos preponderantes de éste. De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, *“El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.”* (KOZOLCHYK, Boris y otro, **“Curso de Derecho Mercantil”**, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)



La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas sí puede basarse válidamente en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Por otra parte, el hecho que la prueba de que marcas casi similares y en la misma clase del nomenclátor internacional, estén inscrita ya en nuestro país a nombre de la empresa solicitante, no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, 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 dicha inscripción. Además de que como bien lo señaló el Registro en la resolución recurrida y este Tribunal comparte:

*(...) se le indica al solicitante que existen registros inscritos a nombre de su representada con las palabras “water” y “vitamin” pero debe tomar en consideración que en esos casos los signos distintivos incluyen la palabra “glaceau” esta palabra le otorga la distintividad necesaria para poder ser registrado; (...) a pesar de que el solicitante indica que el producto será puesto en el mercado como “Glaceau vitaminwater”, en este caso la solicitud fue presentada como “vitaminwater” y es sobre estos términos que le Registro realiza la evaluación. (...)*

De la misma forma el hecho de que marcas similares se encuentren inscritas en otros países, no es vinculante, ya que la inscripción que opera en nuestro país es territorial.



Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti en sus escritos de expresión de apelación y de agravios, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **ENERGY BRANDS INC**, de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7° de repetida cita, 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 y comercio “**vitaminwater**” por su falta de distintividad, además de ser calificativa, descriptiva respecto de algunos de los productos a proteger ya indicados y tendiente a engaño y a confusión al consumidor respecto de otros de los productos que protegería, bajo los términos antes expuestos por el Órgano a quo y por este Tribunal, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta calificativo y descriptivo de una característica propia de los productos que se pretenden proteger, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, así como por ser engañoso respecto de otros productos, según los argumentos expuestos a través de la presente resolución, violentando así los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica y comercio solicitada “**vitaminwater**”, para proteger y distinguir los productos indicados de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti** en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ENERGY BRANDS INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y dos minutos y cincuenta y siete segundos del treinta y uno de agosto de dos mil diez, la cual en este acto se confirma.



**QUINTO. 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 expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti** en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ENERGY BRANDS INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y dos minutos y cincuenta y siete segundos del treinta y uno de agosto de dos mil diez, la cual en este acto se confirma. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**