
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0513-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA “HEMP CLUB”

PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-5362)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0089-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cincuenta y cuatro minutos del diecisiete de abril de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, cédula 1-0679-0960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, con cédula jurídica 3-101-306901, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Echeverría, Distrito 2° de Belén, en las instalaciones de Cervecería Costa Rica, Alajuela, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:52:59 horas del 24 de setiembre de 2019.

Redacta la juez Soto Arias, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, solicitó el registro de la marca **HEMP CLUB** para proteger y distinguir en clase 32 de la clasificación internacional de Niza: todo tipo de bebidas no alcohólicas, incluyendo té, bebidas energéticas, bebidas carbonatadas, cervezas, bebidas

a base de malta y aguas saborizadas con cáñamo.

Mediante resolución final de las 13:52:59 horas del 24 de setiembre de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción pretendida por razones intrínsecas por carecer de distintividad, ya que considera transgrede el inciso h) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos al ser contrario a la moral y el orden público (ver folios del 12 al 20 del expediente administrativo).

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representante de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, el 07 de octubre de 2019, interpuso recurso de revocatoria con apelación y expresó como agravios lo siguiente: Que conforme el principio de legalidad, no es el Registro de Propiedad Industrial la instancia para hacer señalamiento con base en la aplicación de la Ley de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley General de Salud, Ley General del servicio nacional de salud animal, Ley de Ratificación del Contrato de Préstamo suscrito entre el Gobierno de Costa Rica y el BID. Indebida aplicación del inciso h), por medio del cual se pretende calificar la marca como contraria a la moral o al orden público, el signo no presenta esa condición, no es una marca que altere las condiciones fundamentales de la vida social. Alega que si el Registro considera que un ingrediente no es permitido no debe formar parte de un producto, no es esta instancia la competente para determinarlo, es el Ministerio de Salud con sus técnicos en la materia, lo que como se evidenció ya fue superada (ver folios del 21 al 24 del expediente administrativo).

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos con tal carácter, que sean relevantes para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN POR RAZONES INTRÍNSECAS Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. De este modo, debemos referirnos a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 (en adelante Ley de Marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1° de la siguiente manera:

“La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores”.

La finalidad que tiene la Ley de Marcas es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2° es definido como:

“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.

Dentro del análisis de registrabilidad de los signos marcarios, debe el registrador valorar las condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo en calificación, a efecto de determinar una eventual infracción a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

En el caso bajo estudio resultan de interés las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que con ella se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

“... 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.

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio...”

Del artículo anterior se desprenden objeciones que impiden la inscripción de un signo por razones intrínsecas, tal como se indicó, proceden de la relación existente entre la marca y los productos que se pretende proteger, con relación a condiciones que impidan su registración, ya que puede ser descriptivo, engañoso y ello hace que no posea la distintividad requerida para poder ser identificado e individualizado, generando confusión en el consumidor, debido a ello, de acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas,

cuando califique o refiera en forma directa a características o cualidades que presenta o podría presentar lo protegido.

Por otra parte, la distintividad de una marca respecto de los productos que vaya a proteger se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a los productos, menos distintivo será.

En el caso que nos ocupa, estamos ante un signo denominativo **“Hemp Club”**, de grafía sencilla constituido por el enlace de los términos **“Hemp”** y **“Club”**, que a pesar de la unión **“Hemp Club”**, no es suficiente para darle la connotación de signo de fantasía, nótese que su traducción al español es “cañamo”, consultado el traductor de la página Google, enlace siguiente: https://www.google.com/search?q=traductor+de+ingles+a+espa%C3%B1ol&rlz=1C1CHBF_esCR893CR893&oq=traductor&aqs=chrome.1.69i57j0l7.3304j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8, de lo cual en conjunto viene a significar “cañamo club”, por ende el consumidor al observar la marca propuesta evidenciará que los productos son a base de cañamo, generándole confusión y engaño al momento de adquirir los productos, de ahí que, la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.

Es decir, el signo en su conjunto no presenta un carácter distintivo, el término **“Hemp Club”**, es el eje central de la marca, lo cual crea una atribución de cualidades o características propias en los productos a registrar; como se observa en el expediente bajo estudio, estas cualidades refieren únicamente a las aguas saborizadas con cañamo, contrario al pensamiento del consumidor, el cual supondrá que los demás productos solicitados por la peticionaria ostentan esas cualidades, provocando engaño en él, por crear una falsa expectativa sobre el producto.

En consecuencia, la marca **“Hemp Club”** es inadmisibles, siendo necesario recalcar que, por la naturaleza específica de los productos, el signo resulta falto de originalidad, novedad y

especialidad, por cuanto lo que sigue a la distintividad requerida por la normativa, es precisamente que la marca a proponer 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**).

Así que, el requisito de distintividad es una particularidad de todo signo marcario, representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de similares que se encuentren en el mercado, y por otra parte se convierte en un requisito indispensable para su protección e inscripción marcaria, por ende, la marca propuesta no cuenta con la suficiente distintividad que la particularice, de allí que no proceda su registración.

Respecto de las **marcas engañosas**, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en el **Voto 029-2014** dictado a las 14:40 horas del 14 de enero de 2014, en el cual, citando al tratadista Manuel Lobato, se indicó:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.” (Lobato, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253**); subrayado nuestro.

Consecuentemente, los productos que pretenden proteger la marca solicitada: *“Todo tipo de bebidas no alcohólicas, incluyendo té, bebidas energéticas, bebidas carbonatadas, cervezas, bebidas a base de malta y aguas saborizadas con cáñamo”*, al conformarse el signo por el vocablo **“Hemp Club”**, suscita en la mente de los consumidores que dichos productos por su naturaleza poseen en su composición cáñamo, resultando engañoso por cuanto únicamente las aguas saborizadas con cáñamo cuenta con esa composición, los restantes productos no poseen la misma constitución, lo que a su vez hace que en cuanto a las aguas saborizadas resulte descriptiva.

En consecuencia, queda claro que la marca pretendida “**Hemp Club**”, con relación a los productos a proteger, no todos se componen de cáñamo son de naturaleza distinta, lo cual genera engaño en el consumidor pues este esperaría que todos los productos contengan en su composición el mismo elemento.

En cuanto a lo manifestado por la recurrente, sobre la improcedencia de que el Registro de Propiedad Industrial considere que el signo es contrario a la moral y el orden público y que ese Registro no es la instancia competente para determinar si un ingrediente no es permitido y que no debe formar parte de un producto, este Tribunal considera que lleva razón en sus agravios, por lo que no es de aplicación el inciso h) del artículo 7 de la Ley de Marcas, siendo procedente en este caso los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada. En un caso similar el mismo Registro de Propiedad Industrial revoca parcialmente su propia resolución en cuanto a la aplicación del artículo 7 inciso h) (ver resolución de las 15:16:21 del 26 de abril de 2019, expediente del Registro de Propiedad Industrial número 2019-0000072 HempTea, resolución final de las 13:56:24 horas del 28 de marzo del 2019, confirmada por este Tribunal mediante el voto 0428-2019 de las 11:02 minutos del 07 de agosto del 2019).

Por todo lo anterior considera este Tribunal que el signo solicitado “**Hemp Club**”, conforme a lo expuesto y analizados los incisos d), g), j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:52:59 horas del 24 de setiembre de 2019, la que en este acto se confirma.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a lo expuesto, jurisprudencia, citas legales y doctrina, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, contra la resolución

venida en alzada, la que en este acto se confirma. Se rechaza la marca de fábrica y comercio solicitada “**Hemp Club**”, en clase 32 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “todo tipo de bebidas no alcohólicas, incluyendo té, bebidas energéticas, bebidas carbonatadas, cervezas, bebidas a base de malta y aguas saborizadas con cáñamo”.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:52:59 horas del 24 de setiembre de 2019, la que en este acto **SE CONFIRMA**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de comercio “Hemp Club”, en clase 32 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*todo tipo de bebidas no alcohólicas, incluyendo té, bebidas energéticas, bebidas carbonatadas, cervezas, bebidas a base de malta y aguas saborizadas con cáñamo*”. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Orgánico del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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-**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

NR. 00.60.55