
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0479-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “Ultra”

ANHEUSER BUSCH LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-8600)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 118-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta y siete minutos del veinticuatro de abril de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, con cédula 1-335-794, vecino de San José, en su condición de apoderado de **ANHEUSER BUSCH LLC.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en One Busch Place, St. Louis Missouri 63118, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:23:15 horas del 20 de junio de 2019.

Redacta el juez Rodríguez Sánchez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que la empresa costarricense **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, con cédula jurídica 3-101-306901 y representada por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, con cédula 1-679-960, vecina de San José, solicitó el registro de la marca “**Ultra**” para proteger y distinguir: “*cervezas*,

bebidas no alcohólicas, bebidas a base de malta”, en clase 32 de la clasificación internacional.

Una vez publicados los edictos de ley, presentó su oposición la empresa **ANHEUSER BUSCH LLC.**, representada por **la licenciada María Vargas Uribe**, mayor, abogada, divorciada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-785-618, quien alega que el término “ULTRA” es de uso común; el cual solamente adquiere distintividad si se acompaña de otro término, y como tal no puede ser de apropiación exclusiva por parte de un tercero. Afirma que ese vocablo, por sí solo no es distintivo y que en caso de concederse se negaría la posibilidad de su uso a otros competidores, lo cual va en detrimento del buen funcionamiento del ámbito comercial.

En resolución de las 10:23:15 horas del 20 de junio de 2019, el **Registro de la Propiedad Industrial** denegó la oposición a la inscripción de la marca “ULTRA”, por considerar que no incurre en las prohibiciones establecidas en los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley o Ley de Marcas), toda vez que no es de uso común respecto de los productos que con él se pretende proteger, tampoco es descriptivo de sus características, ni es engañoso.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, en escrito presentado ante este Tribunal el 23 de octubre de 2019 el licenciado **Vargas Valenzuela**, apela la resolución indicada, reiterando en sus agravios que la marca solicitada no es distintiva, sino un término de uso común que no debe ser de apropiación exclusiva. Advierte que la representación de la empresa solicitante indica que “ULTRA” puede significar “en grado extremo” y ello precisamente le da una ventaja sobre los demás competidores, porque destaca que ofrece una “ultra cerveza” o bien una cerveza en grado extremo, o sea que está por encima de las demás. Por lo anterior no puede concederse propiedad exclusiva sobre este término en favor de un particular, sino que debe permitirse su uso en el mercado en conjunto con otros elementos,

ya que no cumple con los requisitos de distintividad y novedad que exige la Ley de Marcas para ser registrada. Solicita se declare con lugar su oposición y se deniegue la solicitud de registro del signo “ULTRA”.

Por su parte, en escrito presentado ante este Tribunal el 21 de octubre de 2019 la licenciada **Arias Chacón**, indica que el término “ultra” por sí solo no hace referencia a nada y para que adquiera un significado, debe acompañarse de otro elemento denominativo (generalmente un adjetivo). Agrega que la Real Academia de la Lengua lo define -entre otros- como: “más allá de”, “al otro lado de”, “en grado extremo”, por ejemplo, ultraligero, ultrasensible. Es un prefijo que sin otro elemento carece de sentido y por ello es una marca distintiva, de fantasía para los productos a proteger y como resultado del trabajo de mercadotecnia de su representada está dotada de originalidad. Por lo anterior y de acuerdo con lo resuelto ULTRA sí es registrable. En consecuencia, solicita confirmar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter y que resulten de interés para el caso concreto.

TERCERO. Que 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. La aptitud distintiva es una particularidad que se espera del signo marcario y representa su función esencial, la cual es permitir la distinción de los productos o servicios de igual o similar naturaleza que hayan sido puestos en el mercado por diferentes competidores. Esta hace posible que el consumidor pueda identificar su origen

empresarial y los atributos deseados, lo que finalmente lo lleva a tomar su decisión de consumo de manera informada.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la relación existente entre la marca y el producto que con ella se pretende proteger, respecto de situaciones que impidan su registración, como puede ser la existencia en el mercado de otros productos similares o susceptibles de ser asociados.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas y en este caso la autoridad registral analizó los establecidos en los incisos d), g) y j), que impiden la inscripción de signos marcarios cuando: se **refieran en forma directa a características** que presenta o podría presentar lo protegido, describiéndolo (inciso d) o cuando **puedan causar engaño o confusión** en el consumidor sobre sus cualidades (inciso j). Y en general, cuando **carecen de la suficiente aptitud** distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica (inciso g).

En otro orden de ideas; pero siempre en relación con los rasgos que permiten el registro de los signos marcarios, sus características intrínsecas conllevan diferentes grados de protección. De este modo; entre otras clasificaciones, existen signos: genéricos, descriptivos, evocativos, arbitrarios y de fantasía.

Así, en los signos **genéricos**, encontramos una relación directa entre el producto o servicio a que se aplica y el signo en sí mismo. Por lo que no puede otorgarse exclusividad alguna sobre ellos, es decir: no se protegen a nivel registral. Los **descriptivos** son aquellos que expresan la función, las características o cualidades o el uso final de lo protegido. Al carecer de distintividad, en principio, tampoco pueden ser protegidos como marcas; excepto cuando, mediante el trabajo de su titular (a través de las ventas, la publicidad y otros medios) adquiera

ese carácter y por esto el público consumidor llegue a identificarlos claramente con los productos o servicios que representan.

En las marcas **evocativas** el consumidor debe hacer algún esfuerzo para establecer ese vínculo. Sin embargo, la legislación ha considerado que una marca evocativa puede obtener su inscripción en el Registro.

Por otra parte, los signos **arbitrarios** están conformados por palabras que ya están en el lenguaje, pero se utilizan para individualizar productos o servicios distintos a su significado; es decir, se asigna a esas palabras un significado distinto al que tiene en la realidad. Por ello cuentan con una protección media, ya que no son tan fuertes porque el concepto contenido en ellos se debe consolidar en el mercado mediante una inversión publicitaria de su titular.

Por último, los **de fantasía** que son aquellos que han sido creados completamente por su titular, ya que por lo general no existen en ningún idioma. Por ello no es común que existan antes de su creación. Este tipo de signos conlleva una alta inversión para posicionarlos en el mercado, por lo que merecen una mayor protección.

Al analizar el signo bajo estudio de acuerdo con las premisas establecidas, coincide este Órgano de Alzada con lo afirmado por la autoridad registral, en el sentido de que **“Ultra”** no resulta calificativo, descriptivo o engañoso de características que puedan presentar o sean esperables en los productos que con ella se pretende proteger y distinguir: *“cervezas, bebidas no alcohólicas, bebidas a base de malta”* Y por ello no resultan de recibo los agravios que expresa el apelante al indicar que la marca solicitada no es distintiva porque es un término de uso común, que le otorga una ventaja sobre los demás y por ello no pueda concederse en exclusiva a favor de un particular si no se le agregan otros elementos.

Asimismo, considera este Tribunal que tampoco es correcto lo afirmado por la solicitante: de que se trata de un término de fantasía y original gracias al trabajo de mercadotecnia de su representada, que no hace referencia a nada específico y que sin otro elemento carece de sentido, toda vez que la palabra “ultra” no fue inventada por su representada, pues tiene diferentes acepciones entre ellos “más allá” o “en grado extremo”.

Por ello, más bien resulta ser arbitrario porque a pesar de que tiene un sentido definido y de fácil percepción en nuestro idioma para el consumidor promedio, no describe, ni sugiere una relación entre los productos enlistados y el signo en sí mismo, por lo que sí adquiere distintividad, que es el requisito esencial que debe tener para constituirse en una marca registrada y por ende en un derecho de exclusiva para su titular y aunque que no es un signo que permita una protección tan fuerte, sí es registrable.

Sobre este tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 144-IP-2012, refiriéndose a las marcas arbitrarias, señaló lo siguiente, en lo que nos interesa:

“... Las marcas arbitrarias son todas aquellas que son de uso común en el lenguaje, pero que se aplican para designar productos o servicios en relación con los cuales no describen o sugieren ingredientes, cualidades o características.

Este tipo de marcas no guardan relación con los productos o servicios que distinguen. Unos ejemplos de ellas son los siguientes: la denominación “CISNE” para identificar colchones o la marca “GOLONDRINA” para identificar fósforos.

Para algunos autores no hay distinción mayor entre las marcas de fantasía y las arbitrarias, atribuyéndoles, en definitiva, iguales características; para otros, la diferencia estriba en relación con los productos o servicios que van a identificar y su relación estrecha con ellos

y, adicionalmente, que los signos de fantasía pueden no tener significado alguno y carecen de significado conceptual. ...”.

Así las cosas, estima este Tribunal que no lleva razón el recurrente en sus argumentos, toda vez, que la marca propuesta consiste únicamente en la palabra “ultra”, que tiene un significado en el idioma español pero que no se relaciona en forma directa con lo que con ella se pretende proteger, dado lo cual sí tiene una distintividad suficiente para distinguirla de otras similares que se encuentren en el mercado a nombre de sus competidores.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina, este Tribunal, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa ANHEUSER BUSCH LLC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:23:15 horas del 20 de junio de 2019, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa **ANHEUSER BUSCH LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:23:15 horas del 20 de junio de 2019 la que en este acto **SE CONFIRMA** por las razones indicadas en esta resolución, para que se conceda el registro de “*Ultra*” solicitado por **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, representada por la licenciada Marianella Arias Chacón. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

MARCA DESCRIPTIVA

MARCA ENGAÑOSA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55