
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2019-0195-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “LATABOTELLA” (32)

COMERCIALIZADORA ELORO, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-10756)

Marcas y otros Signos

VOTO 0291-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas once minutos del tres de junio del dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA VARGAS URIBE**, mayor, abogada, cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderada especial de **COMERCIALIZADORA ELORO, S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de la República Mexicana, con domicilio y establecimiento manufacturero en kilómetro 12 ½ antigua carretera a Pachuca 55340, Xalostoc, Estado de México, México, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 09:15:10 horas del 31 de enero del 2019.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El licenciado **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, mayor, abogado, vecino de Calle 19, Avenida 10, Casa No. 872, Costa Rica, cédula de identidad 1-335-794, en su condición de apoderado especial de **COMERCIALIZADORA ELORO, S.A.**, presentó la solicitud de inscripción y registro de la marca de fábrica y comercio “LATABOTELLA”, para proteger y distinguir: “Bebidas con fruta, bebidas carbonatadas, agua con fruta, agua mineralizada con fruta, agua

mineralizada, jugos de frutas, néctares de frutas, zumos de frutas, bebidas no alcohólicas, polvos para preparar bebidas y otras preparaciones para hacer bebidas” en clase 32 internacional.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 09:15:10 horas del 31 de enero del 2019, consideró que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecida en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y dictamino en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”***

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial y ante el Tribunal una vez concedida la audiencia de ley, la licenciada **Vargas Uribe**, interpuso recurso de apelación, donde expreso como parte de sus agravios lo siguiente: No puede sostener el registrador que la marca pretendida no tenga actitud distintiva, pues en el mercado de productos, no se ha presentado una marca como la que mi representada ha deseado proteger, la combinación de términos no ha sido expuesta al consumidor en esa forma, no se esta poniendo en riesgo al consumidor ni se le esta engañando o induciendo a error por el tipo de producto que desea proteger.

La combinación de dos palabras para formar una marca no es una práctica desconocida entre los concedores de la propiedad industrial.

Cita algunos ejemplos de marcas conocidas que se caracterizan por la unión de dos palabras: EUROVISION-EUROCHANEL-FACEBOOK-DROPOX-YOUTUBE, entre otras, marcas que posteriormente a su creación resultaron altamente reconocidas, sin que tuvieran las trabas del presente expediente. La actuación del registrador es contraria a la práctica registral.

Cita doctrina en relación a novedad y distintividad de marcas, además del antecedente del voto N° 057-2008 del Tribunal Registral Administrativo con respecto a la marca INTERCEPTOR, que se puede aplicar analógicamente al caso concreto. Solicita revocar la resolución apelada y continuar con el tramite de registro.

SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 previa deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra normativa marcaría es clara en que, para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de este artículo, específicamente en sus incisos d) y g) se impide la inscripción de un signo marcario cuando: 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.

Expuesto lo anterior es necesario analizar el signo pretendido: “**LATABOTELLA**” que distingue: Bebidas con fruta, bebidas carbonatadas, agua con fruta, agua mineralizada con fruta, agua mineralizada, jugos de frutas, néctares de frutas, zumos de frutas, bebidas no alcohólicas, polvos para preparar bebidas y otras preparaciones para hacer bebidas, para determinar si se encuentra dentro de las causales citadas.

Dentro de la argumentación del apelante se refuerza la idea de que la combinación de dos palabras como **LATA BOTELLA** dota al signo de distintividad.

Con respecto a lo anterior, cabe indicar que la simple combinación gráfica de dos términos cualquiera con significado propio (LATA-BOTELLA), no necesariamente genera por sí una marca de fantasía, pues existe otros factores por medio de los cuales el consumidor accede o percibe el signo: el fonético y el ideológico, de tal manera que considerar como marca de fantasía la unión gráfica que mantiene la pronunciación normal de los términos al momento de referirse a ellos, y por tanto su significado, es un artificio que no puede ser autorizado por este tribunal cuando los conceptos involucrados están íntimamente relacionados con los productos o servicios los cuales el signo combinado pretende distinguir.

Inclusive gráficamente no se puede asegurar que el consumidor al observar la frase “**LATABOTELLA**”, no advierta un significado conceptual con respecto a los productos que distingue, es claro que el consumidor inmediatamente percibe el significado de tal unión.

En el presente asunto es inevitable reconocer o identificar los términos “lata” y “botella”, pues fonéticamente y conceptualmente el consumidor los identificará de manera directa, pese a que el solicitante insista en que tal unión prácticamente anula el significado de los términos que en realidad el consumidor escucha, solo porque los unió gráficamente. Nótese que no se está diciendo con ello que tales combinaciones son prohibidas, lo que hace en este caso incurrir en una prohibición intrínseca al signo es la relación de los significados evidentes de las palabras unidas gráficamente respecto de los productos solicitados, es decir refrescos, siendo las latas y las botellas que son los envases donde comúnmente se distribuyen tales refrescos. Lo cual hace caer al signo en descriptivo según el artículo 7 inciso d) y el g) por la falta de distintividad, siendo que tales envases o medios de envase, son utilizados por todos los productores de los productos solicitados.

La jurisprudencia del Tribunal Registral citada es conteste con lo dicho, pues en este caso, el signo solicitado si guarda relación con la naturaleza de los productos que pretende distinguir, describiendo características de dichos productos, por lo general una forma de embalaje de los productos distinguidos es en LATA o BOTELLA, términos necesarios para los comerciantes a la hora de publicitar sus productos.

En cuanto a los signos descriptivos la norma indica que se prohíben los signos que puedan servir para calificar o describir alguna característica del producto a proteger, dentro de las que se pueden mencionar la calidad, la cantidad, el valor y otras como la forma de presentación que es el caso concreto.

Del análisis anterior se puede deducir que el signo solicitado, está compuesto de frases, términos o palabras descriptivas necesarias en el comercio. Por lo que lo convierte en un signo descriptivo y carente de poder denotar un origen empresarial, no encuentra esta autoridad un término que se pueda reivindicar del conjunto marcario solicitado.

La prohibición de registrar signos descriptivos radica en la necesidad de mantener libremente esos términos para todos lo que operan en el sector del mercado, de permitirse su registro ningún competidor de la empresa solicitante podría indicar en la publicidad que el envasado o presentación de sus productos es en LATA o BOTELLA, esto sería un obstáculo que limitaría el libre desarrollo de las actividades empresariales por parte de los competidores del hipotético titular de la marca, asunto que está obligado a impedir este órgano por imperativo legal.

La marca solicitada no puede tenerse como evocativa, el autor Otamendi indica las diferencias entre un signo evocativo y uno descriptivo:

Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características... El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, etcétera... La

diferencia esta en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva. (Otamendi, J, Derecho de Marcas, 7a ed. Buenos Aries: Abeledo Perrot, 2010, p.73)

De registrarse el signo pretendido se quitaría del dominio público la palabra SUAVE entre otras, término necesario para referirse a una característica del papel higiénico, esperada por el consumidor.

En cuanto a la distintividad del signo, el tratadista Diego Chijane indica:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. (CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).

Los elementos denominativos (LATA BOTELLA), no son suficientes para dotar de distintividad al signo solicitado, ya que está compuesto de términos descriptivos. Con esto se desnaturaliza una de las funciones principales de las marcas la cual es distinguir unos productos de otros en el mercado.

El recurrente cita antecedentes registrales marcarios que contienen dentro de su conjunto

elementos similares a los pretendidos, debe indicarse al impugnante que cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto pedido por lo que la existencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente. De igual forma el Tribunal se debe circunscribir a cada caso en específico el hecho que un voto del Tribunal avale la coexistencia de otros signos, no es vinculante para el caso de estudio, son supuestos de hecho totalmente distintos.

De conformidad con lo señalado anteriormente, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, se considera que el distintivo marcario solicitado es descriptivo, carente de capacidad distintiva.

Consecuencia de la consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, considera este Tribunal, que se debe rechazar la marca de fábrica y comercio “**LATABOTELLA**” para la clase 32, de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo que lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA VARGAS URIBE**, en su condición de apoderada especial de **COMERCIALIZADORA ELORO, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, 09:15:10 horas del 31 de enero del 2019.

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

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa, y jurisprudencia expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA VARGAS URIBE**, en su condición de apoderada especial de **COMERCIALIZADORA ELORO, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, 09:15:10 horas del 31 de enero del 2019, la que en este acto 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 expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM