

RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2017--0182-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca de comercio: “JAMAICAYÁ”

ALIMENTOS MARAVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen número 2016-1754)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0500-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las catorce horas del veintiocho de setiembre del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Gabriela Arroyo Vargas**, mayor, abogada, casada una vez, cédula de identidad número uno-novecientos treinta y tres-quinientos treinta y seis, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALIMENTOS MARAVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad constituida bajo las leyes de Guatemala, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad a las 14:16:06 horas del 31 de enero del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintitrés de febrero del dos mil dieciséis, la licenciada Mónica Lizano Zamora, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número uno-ochocientos setenta y tres-cero cincuenta y nueve, en su condición de apoderada especial de la empresa **QUALA INC**, organizada y existente bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con domicilio en Pasea Estate P.O BOX 958 Road Town, Tortola, Islas Vírgenes, solicitó la inscripción del signo “**JAMAICAYÁ**” para

proteger y distinguir en clase 32 de la nomenclatura internacional, “bebidas no alcohólicas, zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas a base de flor de jamaica”.

SEGUNDO. Los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días veintiuno, veintidós y veintiséis de julio del dos mil dieciséis, en el Diario Oficial La Gaceta número ciento cuarenta y uno, ciento cuarenta y dos y ciento cuarenta y tres, y dentro del plazo conferido, la licenciada **María Gabriela Arroyo Vargas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALIMENTOS MARAVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de setiembre del 2016, se opuso a la solicitud.

TERCERO. Mediante resolución de las 14:16:06 horas del 31 de enero de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “[...] Se declara sin lugar la oposición planteada por **MARIA GABRIELA ARROYO VARGAS**, en su condición de **Apoderada Especial** de **ALIMENTOS MARAVILLA SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**JAMAICAYÁ**” clase 32 internacional, solicitada por **MÓNICA LIZANO ZAMORA y MONSERRAT ALFARO SOLANO** en su condición de **APODERADAS ESPECIALES** de **QUALA INC.**, la cual se acoge. [...]”

CUARTO. Que mediante escrito presentado el veinte de febrero del dos mil diecisiete en el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada María Gabriela Arroyo Vargas, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALIMENTOS MARAVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra la resolución supra citada, y el Registro en resolución dictada a las 13:57:03 horas del 9 de abril de marzo del 2017, admite el recurso de apelación, y por esta circunstancia es que conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le 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 dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 14:16:06 horas del 31 de enero del 2017, declaró sin lugar la oposición y acoge la solicitud de inscripción de la marca de comercio **JAMAICAYÁ**, en clase 32 de la nomenclatura internacional, porque la misma no incurre en las prohibiciones del artículo 7 incisos c), d), y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la recurrente dentro de sus agravios argumenta que su representada tiene un mercado consolidado que el signo no puede ser registrado por resultar integrada por la designación común del producto en el mercado. Que Jamaica es un término que se utiliza en el comercio para denominar a un cierto tipo de productos derivados de una planta. Que es calificativo que no permite que dicho signo sea sujeto de inscripción dado que hace una referencia directa a los componentes del producto, describe una cualidad, que carece por completo de distintividad, que no evoca el producto, sino que lo indica directamente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Tomando en consideración los alegatos de la recurrente, tenemos que la marca propuesta para registro es **JAMAICAYÁ** conformada por una sola palabra,

que en el lenguaje corriente no constituye una designación común o usual del producto que se pretende distinguir en clase 32 de la nomenclatura internacional, como es bebidas no alcohólicas, zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas a base de flor de jamaica. Ello, porque la expresión JAMAICAYÁ, **no** es la forma usual de llamar a los productos a proteger. Jamaica como lo indica la empresa opositora en su escrito de apelación “[...] **es un término [...] de uso común que hace referencia a la Flor de Jamaica [...]**.” No obstante, cabe señalar, que en el caso concreto el signo que la empresa **QUALA INC**, pretende registrar es **JAMAICAYÁ**, y no **JAMAICA** como lo quiere hacer ver la opositora, esto debido a que en su análisis descompone el signo, dejando en un plano secundario la partícula “YÁ”, cuando el objeto de protección en su totalidad es el signo **JAMAICAYÁ**, el cual como se indicó no es el modo con que normalmente se solicita o se llama a los productos a proteger en la clase 32 de la nomenclatura internacional, ni tampoco hace ninguna descripción sobre las cualidades de los productos.

Por lo anterior, al no ser el signo propuesto una forma común o usual de los productos, así como tampoco resulta descriptivo de las cualidades de los productos, goza de aptitud distintiva que es una de las funciones propias de las marcas. Sobre la funcionalidad marcaria, **Ricardo Bertone y Guillermo Cabanellas en su obra Derecho de Marcas (2008, pág. 27)**, señalan: “las marcas cumplen diversas funciones en las economías modernas, a saber: función de identificación de los bienes y servicios, función de garantía de calidad, función distintiva, función de protección al titular de la marca, función competitiva, función de protección al consumidor, entre otras”.

En este sentido, el tratadista Otamendi, señala que “El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca [...]. El carácter distintivo se mide o se establece con relación a los productos o servicios que va a distinguir.” (**OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989, p. 25**). De acuerdo a la doctrina marcaria transcrita, es claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, sino goza de distintividad suficiente respecto a los servicios o productos a proteger.

A tenor de la doctrina citada, considera esta Instancia, que la marca propuesta cumple con el requisito esencial que debe tener todo signo para ser inscrito, cual es como lo señala el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, “[...] 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”-

De acuerdo a lo señalado, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales el Registro de la Propiedad Industrial denegó la oposición planteada y acogió la solicitud de inscripción de la marca de comercio **JAMAICAYÁ**, en clase 32 de la nomenclatura internacional. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Gabriela Arroyo Vargas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALIMENTOS MARAVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:16:06 horas del 31 de enero del 2017, la que en este acto se **confirma**.

QUINTO. 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 La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **María Gabriela Arroyo Vargas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALIMENTOS MARAVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**. en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:16:06 horas

del 31 de enero del 2017, 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 el expediente a la oficina /de origen, para lo de su cargo.-
NOTÍFIQUESE.-

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR. 00.42.38