
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0203-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA



TERTULIA BRUGGE S.A apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-11295)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0537-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con veintisiete minutos del veintiocho de agosto de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Roberto Enrique Romero Mora, abogado, con cédula:1-784-570, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de **TERTULIA BRUGGE S.A** , con cédula jurídica 3-101-784453, sociedad organizada y existente según las leyes de Costa Rica, domiciliada en Escazú San Rafael, de Plaza Rose 600 metros sureste, Centro Corporativo Cid, oficina número 4, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:44:53 horas del 09 de marzo de 2020.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que la empresa **TERTULIA**

BRUGGE S.A., en la persona de su apoderado especial Roberto Enrique Romero



Mora, solicitó el registro de la marca: para proteger y distinguir en clase 30 de la clasificación internacional: café, todo tipo de café (café en grano, café molido, café granulado, natural torrefacto, natural instantáneo, en polvo, sucedáneos de café, bebidas frías y calientes hechas a base de café, todo tipo de productos hechos a base de café, saborizantes de café, aromatizantes de café, café sin tostar, café de leche).

En resolución de las 11:44:53 horas del 09 de marzo de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción pretendida por considerar que el signo carece de distintividad y que transgrede los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el licenciado Roberto Enrique Romero Mora, apoderado especial de la empresa **TERTULIA BRUGGE S.A.**, apela la resolución e indica en sus agravios lo siguiente:

1.- El hecho de que el signo sea similar a unos granos de café, no generara una apropiación indebida por parte del titular de la marca que pudiese provocar entre el consumidor final algún tipo de engaño o confusión, por el contrario, indica que el público al cual va dirigido el producto conoce y sabe que es la fruta del monje o Monk Fruit.

2.- Señala que el 14 de febrero de 2020 hicieron la indicación al Registro de que el logo de la marca no es un grano de café, como se había indicado en la solicitud

inicial, sino que se trata de un fruto conocido como el fruto del monje, el cual es muy conocido por su valor nutricional.

3.- Agrega que es imposible causar confusión en el consumidor o indicar que el producto no es conocido, ya que con el paso del tiempo ha evolucionado, adquirido experiencia y ha alcanzado altos estándares entre los cuales se encuentran consumidor medio, consumidor selectivo y consumidor especializado.

4.- Adjunta copia del certificado de China con su debida traducción al español, copia de la noticia publicada en la página web de Procomer en la feria realizada en Shanghai, China.

5.- Indica que solicitó el cambio en el nombre de la marca y se pagó la tasa establecida para dicho movimiento, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que establece la posibilidad de corregir o modificar la solicitud de registro en cualquier momento de su trámite, de la siguiente



forma:

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Este Tribunal considera que no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente expediente.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter relevantes para la resolución del presente asunto.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. No existe prueba pertinente que analizar por ser un asunto de pleno derecho.

QUINTO: 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca 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.” La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros. Es por ello por lo que su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

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

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, contiene en su artículo 7 las causales que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la

categoría de marca registrada. Normativa atinente para resolver el presente asunto lo es la establecida en sus incisos g) y j).

*“Artículo 7.- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

[...]

*g) **No tenga suficiente aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica. [...]. (la negrita no es del texto original)*

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.

[...]

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, o bien engañe, califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

La distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Bajo tal tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, permitiendo al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios

similares, e incentivando a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

Ahora bien, teniendo claridad en cuanto al requerimiento de distintividad en un signo marcario, procede ahora valorar por parte de este Tribunal, el escrito presentado por el apelante, mediante el cual solicita modificación del signo, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en los siguientes



términos:

En cuanto a este punto, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 11, dispone:

“El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse.


El solicitante podrá dividir su solicitud en cualquier momento del trámite, a fin de esperar en dos o más solicitudes los productos o servicios contenidos en la lista de la solicitud inicial. No se admitirá una división, si implica ampliar la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse. Cada solicitud fraccionaria conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial y el derecho de prioridad, cuando corresponda.

La modificación, corrección o división de una solicitud devengará la tasa fijada.”

Así, nos enseña la doctrina española: *“La modificación de la solicitud puede deberse a la corrección del nombre y dirección del titular de la marca o de errores materiales, o bien tener por objeto la eliminación de elementos del distintivo que no afecten de manera significativa el carácter distintivo de la marca.”* LOBATO Pág. 7 Voto 0189-2017 (Manuel), op. Cit., p. 493.

De la normativa transcrita se infiere claramente las limitaciones o restricciones que dicho procedimiento establece para el pedido de modificación de una solicitud marcaría, siendo que, en el presente caso, este Tribunal considera que lleva razón el Registro en no admitir el cambio ya que se trata de un cambio esencial, la modificación implica un cambio total en la parte denominativa del signo, por ende, se configura como un cambio esencial no permitido por el artículo 11 de la ley de rito y su agravio no es de recibo.



Visto lo anterior y analizado el signo:  en 30 de la nomenclatura internacional, considera este Tribunal que no contraviene lo dispuesto por el inciso g) y j), del artículo 7) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que contiene elementos que le otorgan distintividad requerida para identificar sus productos. Tal y como lo ha dicho la doctrina, la distintividad en un signo es:

“... 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 identificar o de sus características... 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). (el subrayado no es del original).

Además, este Tribunal admite lo señalado por el apelante en cuanto a que su marca no es un grano de café, sino por el contrario se trata de un fruto conocido como el fruto del monje, por lo que el signo, es arbitrario con relación a los productos que pretende proteger ya que no tiene relación directa con los productos ofrecidos por la marca que se desea registrar, sea en clase 30 de la nomenclatura internacional para proteger: café, todo tipo de café (café en grano, café molido, café granulado, natural torrefacto, natural instantáneo, en polvo, sucedáneos de café, bebidas frías y calientes hechas a base de café, todo tipo de productos hechos a base de café, saborizantes de café, aromatizantes de café, café sin tostar, café de leche).

En este tema resulta importante destacar lo que al respecto ha señalado el Máster Ernesto Gutiérrez: “... II. A.4. *Signos Arbitrarios Es calificado como signo arbitrario aquel signo de uso común, pero cuyo significado no presenta relación alguna con los productos y servicios que se pretenden distinguir por su medio. Si bien es cierto el consumidor reconoce el signo concreto, en virtud de la falta de relación de éste con los productos o servicios que se pretende distinguir, aquel no es capaz de derivar ningún significado específico...*”. (GUTIÉRREZ B, Voto No. 0033-2016 Página 8 Ernesto, ¿Cuándo es distintiva una marca?, Revista IVSTITIA, No. 169-

170, Año 15, pp. 40 a 41).

Con fundamento en las citas legales, doctrina y jurisprudencia expuestas, considera este Tribunal, que efectivamente, estamos frente a una marca arbitraria, donde el signo solicitado no guarda relación alguna con la naturaleza, cualidades y funciones, de los productos a los cuales se aplica, además de distintiva conforme lo visto y por esa razón no es posible que la misma no se registre, por lo que es factible su inscripción. Es por todo esto que debe revocarse la resolución recurrida, para que



se continúe con el trámite de inscripción de la marca

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos se declara con lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:44:53 horas del 09 de marzo de 2020, venida en alzada, la cual se revoca, para que se continúe con el



trámite de inscripción del signo

, si otro motivo no lo impidiera.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Roberto Enrique Romero Mora, en su condición de apoderado especial de **TERTULIA BRUGGE S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:44:53 horas del 09 de marzo de 2020, la que en este acto **SE REVOCA**, para que se continúe



con el trámite de inscripción de la marca de comercio , en clase 30 de la nomenclatura internacional para proteger: café, todo tipo de café (café en grano, café molido, café granulado, natural torrefacto, natural instantáneo, en polvo, sucedáneos de café, bebidas frías y calientes hechas a base de café, todo tipo de productos hechos a base de café, saborizantes de café, aromatizantes de café, café sin tostar, café de leche), sí otro motivo no lo impidiera. 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 dejarán 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

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

TG: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74