



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2009-0793 TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “COOL ICED COFFEE”

BALI TRADING GROUP CORP, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 8043-07)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 65-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de enero del dos mil diez.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Guzmán Calzada**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos veintinueve-cuatrocientos treinta y dos, en su condición de apoderado especial registral de la empresa **BALI TRADING GROUP CORP**, sociedad constituida, organizada y existente de conformidad con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con domicilio en Chera Chambers, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, diecisiete minutos, dieciocho segundos del ocho de mayo del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día trece de junio del dos mil siete, el Licenciado Jorge Guzmán Calzada, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**COOL**



ICED COFFEE”, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir una bebida no alcohólica que contiene café.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta los días diecisiete, dieciocho y veintiuno del mes de abril del dos mil ocho, en las Gacetas números setenta y cuatro, setenta y cinco y setenta y seis, y dentro del plazo conferido, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de las sociedades **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.**, con cédula de persona jurídica tres-ciento uno-setecientos ochenta y cuatro, y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, ambas constituidas y existentes conforme las leyes de la República de Costa Rica, domiciliadas respectivamente en Llorente de Flores, Heredia y Río Segundo de Alajuela, formuló, en fecha dieciséis de junio del dos mil ocho, oposición al registro de la marca de fábrica y comercio “**COOL ICED COFFEE**”, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, diecisiete minutos, dieciocho segundos del ocho de mayo del dos mil nueve, declaró con lugar la oposición interpuesta por las sociedades **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.**, y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, y deniega la solicitud de inscripción de la marca “**COOL ICED COFFEE**”, ya que consideró, en el considerando cuarto de la resolución venida en alzada que transgredía el artículo 7 incisos c), d) y g).

CUARTO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de junio del dos mil nueve, el Licenciado Jorge Guzmán Calzada, en la calidad señalada, interpone recurso de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro, mediante la resolución dictada a las quince horas, cincuenta y tres minutos, treinta y cuatro segundos del once de junio del dos mil nueve, declara sin lugar la revocatoria y admite la



apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por tratarse de un asunto de puro derecho

SEGUNDO. DELIMITACION DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la oposición y deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada “**COOL ICED COFFEE**”, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando que el signo marcario propuesto, incurre en las causales de irregistrabilidad del artículo 7, incisos c), d) y g), por resultar el mismo genérico y descriptivo y por carecer de actitud distintiva respecto del producto al cual se aplica.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, manifiesta su inconformidad con la resolución apelada e indica, que el signo ICED COFFEE es un término genérico, que forma parte de las otras marcas y que su traducción literal al español es **CAFÉ HELADO O FRÍO** tal como lo indica la resolución recurrida. Lo que el Registro no entró a analizar es que el término **COOL** es el elemento de la marca que la hace distintiva y el que posee la capacidad intrínseca de poder ser signo, **COOL** es la marca que se pretende proteger, ICED COFFEE es un término genérico que cualquiera puede utilizar. La palabra COOL es definida por el



diccionario Larousse Español Inglés/Inglés Español de la siguiente manera: sereno, tranquilo, mantener la calma. Cool es un estado de ánimo y una expresión que se utiliza en nuestro medio: ¡todo cool! ¡ qué cool! ¡Qué fiesta más cool! ¡ esos zapatos son cool!. ICED COFFEE ya describe lo que es el producto-CAFÉ FRÍO, una bebida común que la venden en muchos restaurantes y coffee shops, por lo que solicita se revoque la resolución apelada.

TERCERO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, en su artículo 2,



define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) **sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Con respecto al caso que se analiza, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**COOL ICED COFFEE**”, fundamentado en el artículo 7, incisos, c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone:

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

c) Exclusivamente un signo o una indicación que en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.



- 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.” (la negrilla es del original)”.

Cabe destacar, que el inciso c) del artículo 7 referido, establece que no puede registrarse como marca un signo que en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata. Como puede apreciarse, estamos en presencia de una prohibición relacionada con aquellos signos que son genéricos o de uso común con relación al producto o servicio que se pretende distinguir. Obsérvese que este literal prohíbe registrar como signo marcario, a aquel que tiene para los consumidores y competidores el mismo significado que el producto o servicio que se pretende distinguir con la marca. Sobre este punto, el tratadista Jorge Otamendi, ha señalado:

“Toda palabra que se entienda y reconozca por el público en general, o por aquellas personas que se desenvuelven en ciertos ámbitos más restringidos según sea el carácter más o menos técnico de la misma, como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca. No importa si hay más de una palabra para designar lo mismo”. (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 62).**

La marca solicitada está conformada por tres vocablos del idioma inglés “**COOL ICED COFFEE**”, donde la expresión “**COOL**”, se considera un adjetivo, que traducido al español significa “**fresco**” o “**enfriar**”, y la expresión en inglés “**ICED COFFEE**”, significa “**CAFÉ HELADO**”, siendo, que la denominación “**COOL ICED COFFEE**”, en conjunto se define como “**Refrescante café frío**”, según lo traduce el propio interesado a folio 15.

De lo anterior, se desprende, que el signo solicitado lo conforman términos que se encuentran



dentro del lenguaje común o usanza comercial, los cuales tienen para los consumidores y competidores el mismo significado que los productos que pretende distinguir con la marca, por lo que dicho signo resulta genérico o de uso común, ya que se trata del producto denominado café frío. De ahí, que considera este Tribunal, que el signo solicitado al estar conformado por vocablos que por sí solos no pueden ser objeto de apropiación por ser comunes dentro del sector, determina carestía de distintividad intrínseca, por lo que el signo es irregistrable, conforme a lo prescrito en el inciso c) del artículo citado, en concordancia con el inciso g) del referido numeral. En cuanto a esta prohibición, se indica: “... *de permitirse el registro de una designación genérica a favor de un comerciante en particular, se lesionaría los intereses del resto de competidores que tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas.*” **Jalifé Daré, Mauricio, Aspectos Legales de Marcas en México, Editorial INISA S.A., México, 1995, p. 27.**

Además, el signo “**COOL ICED COFFEE**” propuesto como marca, se convierte en descriptivo de cualidades o características que claramente son deseadas para los productos que pretende proteger, a saber, “*bebida no alcohólica que contiene café*”, por ende, el signo que nos ocupa, es descriptivo de cualidades, por cuanto da al público consumidor o a los competidores la idea exacta del producto que intenta distinguir con la marca, a saber, un café frío, por lo que la marca pretendida se convierte en descriptiva, lo que impide también su inscripción al tenor del artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas, situación que resta distintividad al signo, siendo, aplicable consecuentemente el inciso g) del artículo citado. En relación al carácter descriptivo, el **Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002**, señaló:

“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada



pretende proteger (...)”, y precisamente, la marca pretendida informa al público de que está adquiriendo un café frío.

Por consiguiente, las argumentaciones de la recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, al carecer de la carga necesaria de distintividad que establece la ley marcaría para acceder a su inscripción.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y de comercio “**COOL ICED COFFEE**”, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar los productos que enlista, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Jorge Guzmán Calzada, en su condición de apoderado especial de la empresa **BALI TRADING GROUP CORP**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, diecisiete minutos, dieciocho segundos del ocho de mayo del dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

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, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Jorge Guzmán Calzada, en su condición de apoderado especial de la empresa **BALI TRADING GROUP CORP**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, diecisiete minutos, dieciocho segundos del ocho de mayo del dos mil nueve, 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.- **NOTIFÍQUESE.-**

Lic. Luis Jiménez Sanchez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Priscilla Loreto Soto Arias

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



Descriptor:

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca descriptiva y engañosa
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55