

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0621-TRA-PI

**Solicitud de registro como marca del signo VODKA ROJO EL REY DEL VODKA
(diseño)**

Marcas y otros signos

Ronny Villalobos Zapata, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-5021)

VOTO N° 0075-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas treinta y cinco minutos del veinte de enero de dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por el señor Ronny Villalobos Zapata, mayor, casado una vez, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad N° uno-cero setecientos setenta y cinco-cero novecientos ochenta y uno, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, diecinueve minutos, cuarenta y dos segundos del cinco de agosto de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de junio de dos mil catorce, el señor Villalobos Zapata solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de comercio del signo



en clase 33 de la clasificación internacional, para distinguir vodka.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, diecinueve minutos, cuarenta y dos segundos del cinco de agosto de dos mil catorce, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución el solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de agosto de dos mil catorce, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra; habiendo sido declarado sin lugar la revocatoria por resolución de las once horas, siete minutos, treinta segundos, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las once horas, diecisiete minutos, cuarenta segundos, ambas del doce de agosto de dos mil catorce.

CUARTO. Que 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 o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En su resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el



registro solicitado por encontrar que el signo resulta engañosa respecto de los productos a distinguir, ya que se indica un tipo específico de vodka mientras que el listado indica tan solo vodka en general. Por su parte, el apelante indica que el vodka es incoloro, y que ROJO no se refiere a una característica de éste sino que es la marca.

TERCERO. CARÁCTER GENÉRICO DEL SIGNO PRESENTADO PARA REGISTRO. Analizado el presente asunto considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en cuanto al rechazo del signo solicitado, más no por resultar éste engañoso sino por ser exclusivamente genérico. La resolución venida en alzada basó el engaño en la idea de que el signo “...esta (sic) compuesto en su totalidad por términos que indican al consumidor el producto a proteger [vodka] pero que confunde sobre el tipo o clase de vodka, por lo que provoca engaño...”, sin embargo para este Órgano Colegiado no hay engaño porque el vodka rojo supone al consumidor que está mezclado con algo que le da ese color. Sin embargo, consideramos que se encuentra dentro del ámbito de los signos genéricos, contenida en el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), que indica:

“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. (...)"

Sobre los signos genéricos, la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en su sentencia dictada el día dieciséis de marzo de dos mil seis dentro del asunto T-322/03, y comentando sobre la prohibición de su registro, lo cual resulta totalmente aplicable a lo establecido por el inciso c) del artículo 7 citado, indicó:

“49 Procede recordar que el artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento n° 40/94 debe interpretarse en el sentido de que sólo se opone al registro de una marca cuando los signos o las indicaciones que constituyen sus únicos componentes se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar los productos o los servicios para los que se solicita el registro de esa marca (...). Así, procede destacar que el carácter habitual de una marca sólo puede apreciarse, por un lado, en relación con los productos o los servicios designados por la marca, aunque la disposición controvertida no se refiera expresamente a ellos y, por otro, en relación con la percepción que de ella tenga el público al que se destinan los productos o los servicios (...).

50 Por lo que se refiere al público mencionado, hay que señalar que el carácter habitual de un signo se aprecia teniendo en cuenta las expectativas que presumiblemente tiene un consumidor medio del tipo de productos considerados, al que se supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (...).

(...)

52 Por último, los signos o indicaciones que componen una marca y se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar los productos o los servicios a los que se refiere esa marca

no permiten distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras, por lo que no cumplen la función esencial de la marca (...).”

Siendo que el vodka puede adquirir el color rojo al ser mezclado o saborizado, lo cual es común en el ámbito de las bebidas alcohólicas, deviene que el nombre o denominación propuesta no tiene otro elemento que lo diferencie de otro vodka rojo que se pudiera encontrar en el mercado. Y sobre los argumentos de la apelación, no se puede hablar de que la palabra ROJO resulte ser arbitraria respecto del producto vodka, ya que como se explicó si puede existir un tipo de vodka rojo al ser saborizado, por lo que no podemos hablar de términos arbitrarios ya que la arbitrariedad se manifiesta como una no relación absoluta, y en el presente caso más bien encontramos relación en cuanto al color dado a la bebida. Conforme a las consideraciones que anteceden, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, debiendo confirmarse la resolución venida en alzada.

CUARTO. 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Ronny Villalobos Zapata en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, diecinueve minutos, cuarenta y dos segundos del cinco de agosto de dos mil catorce, la cual se confirma, denegándose el



registro como marca del signo . 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.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29