

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0166-TRA-PI

Solicitud de registro de marca **REHYDRATE REPLENISH REFUEL**

Stokely-Van Camp, Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial

Expediente de origen N° 6450-04

VOTO 078-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas del treinta y uno de marzo de dos mil seis.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, quien actúa como apoderado especial administrativo de Stokely-Van Camp, Inc., sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Indiana, Estados Unidos de América, domiciliada en 555 West Monroe Street, Chicago, Estado de Illinois, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, ocho minutos, cuarenta y cinco segundos del dieciocho de enero de dos mil cinco.

RESULTANDO:

I.- Que el dos de setiembre de dos mil cuatro, el Lic. Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa Stokely-Van Camp, Inc., solicitó la inscripción de la marca de fábrica:

REHYDRATE REPLENISH REFUEL

en clase 32 de la clasificación internacional, para distinguir bebidas con sabor a frutas no alcohólicas y no carbonatadas, los cuales, según el solicitante, son términos distintivos y de fantasía, cuyas traducciones al idioma español son, respectivamente: “Rehydrate”: hidrato, hidratar; “Replenish”: rellenar, rehenchir, llenar o surtir de nuevo; “Refuel”: reabastecer.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

II.- Que por resolución de las trece horas, ocho minutos, cuarenta y cinco segundos del dieciocho de enero de dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del año 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: Se declara sin lugar la solicitud presentada (...).” (negritas del original).

III.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de febrero de dos mil cinco, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución antes referida y por escrito presentado ante este Tribunal el veintiuno de febrero de dos mil seis, dicha representación sustancia su recurso, argumentando que el signo propuesto no induce a confusión al consumidor, es original y novedoso y tiene las características de una marca sugestiva o evocativa, no descriptiva de características; que la jurisprudencia nacional e internacional avala la inscripción de signos como el propuesto y que la marca resulta ser sugestiva, por lo que solicita se continúe con el trámite de inscripción.

IV.-Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Licda. Montano Álvarez; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Motivos del rechazo por parte del Registro. El Registro de la Propiedad Industrial cita como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los siguientes literales del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas:

“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.*

(...)

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. (...)*

SEGUNDO. Análisis de las causales en lo que concierne al signo solicitado. El inciso c) citado, se refiere a aquellos casos en que se presenta una solicitud de registro de un signo que coincide con la forma común de denominar al producto que se pretende distinguir en Costa Rica. Para este Tribunal, lleva razón el apelante al argumentar que el signo solicitado “REHYDRATE REPLENISH REFUEL”, no es la forma de llamar en Costa Rica a las bebidas no alcohólicas ni carbonatadas con sabor a frutas, por lo que la causal del inciso c) no es aplicable al caso concreto.

La falta de aptitud distintiva a la que alude el inciso g) tampoco es aplicable al caso concreto y ello por lo siguiente: de acuerdo con lo que propone el tratadista Manuel Lobato, la causal de “falta de aptitud distintiva” ha de aplicarse cuando el signo propuesto “...se circunscribe a las marcas indistintivas en términos absolutos, por sí mismas, sin relación con los productos o servicios distinguidos. En esta línea se consideran marcas carentes de distintividad aquellas que son demasiado simples (un cuadrado, un triángulo) o demasiado complejas (solicitud de marcas de la NBA que contenía los nombres de todos los equipos participantes en dicho torneo). Éste es el criterio mantenido por la OAMI: «cuando la marca sea excesivamente simple por estar constituida por una línea, un cuadrilátero o un color, o bien es excesivamente compleja y decora simplemente el producto», Resolución Sala 3.^a de recursos OAMI 13-VII-1998, TELEBINGO.”(LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Civitas Ediciones S.L., Madrid, 1era edición, 2002, página 209). Por lo anterior, el signo “REHYDRATE REPLENISH REFUEL” no es ni tan sencillo ni tan complejo como para que se pueda afirmar que su rechazo

se debe de dar por falta de aptitud distintiva de acuerdo al inciso g) del artículo 7 citado de la Ley de Marcas.

Siguiendo al profesor Lobato y el texto citado, al analizar la prohibición de registro de un signo por condición engañosa, tenemos que dicha condición ha de analizarse de frente a los productos que se pretende proteger; cita como ejemplos el autor, los casos de la marca “MASCAFE”, para proteger carnes, pescados y aves, pues se puede interpretar que los productos contienen café; “CLINIQUE”, para proteger productos cosméticos, cuando se puede interpretar que son productos de tipo farmacéutico (op.cit. pág. 255). En este sentido, el signo “REHYDRATE REPLENISH REFUEL”, no resulta engañoso, pues respecto a los productos que se pretende proteger no es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces. Por ello, tenemos entonces que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas no puede basarse válidamente en los incisos c), g) o j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

TERCERO. Descriptividad del signo: El inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas citado, prohíbe la inscripción de un signo que en el comercio pueda servir para describir alguna característica del producto a distinguir. Ahora bien, en el caso del signo solicitado, a pesar de estar escrito en idioma inglés, su primera palabra es de significado transparente para los hispanoparlantes, pues “**REHYDRATE**” significa rehidratar, y si rehidratar es hidratar de nuevo, el signo que se pretende distinguir entonces puede servir para describir una característica de las bebidas con sabor a frutas no alcohólicas y no carbonatadas, pues una condición obvia que el consumidor busca en una bebida es, precisamente, su aptitud para proporcionarle hidratación al cuerpo humano. Los otros términos que componen el signo, a saber: “**REPLENISH**” y “**REFUEL**”, no tienen la suficiente carga distintiva como para autorizar el registro del signo solicitado, ello en virtud de que, si bien son palabras del idioma inglés, no necesariamente conocidas por el consumidor medio, precisamente “**REHYDRATE**”, sí resulta familiar para ese consumidor y al resultar ésta descriptiva de las características del producto, la distintividad que podrían eventualmente conferírle aquellos términos, se ve desvanecida por la fuerza de la descriptividad de la primera palabra que compone el signo. En este sentido, es oportuna la cita de la jurisprudencia de la Tercera Sala de Recurso de la Oficina Europea de Armonización del Mercado Interior, la cual se ha referido a la condición descriptiva de los signos cuyo registro se solicita, en los siguientes términos:

“13 En el presente caso, los productos designados en la solicitud están destinados para todos los consumidores. Por lo tanto, procede apreciar el carácter distintivo o descriptivo de la marca solicitada, tomando en consideración la expectativa que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

14 En el presente asunto, el signo solicitado se compone de cuatro palabras corrientes en el idioma español. La combinación de estas palabras no confiere al conjunto DIRECTO DE LA NARANJA un sentido diferente al que posee cada uno de los términos individualmente considerados. DIRECTO DE LA NARANJA no es una expresión infrecuente, al estar formada por palabras de uso común en español. La combinación de palabras no es contraria a las reglas gramaticales de la lengua española y en el sector de bebidas refrescantes, hechas a base de frutas, tiene un evidente significado descriptivo de los productos. La solicitante tampoco ha demostrado que el signo solicitado, considerado en su conjunto, represente algo más que la mera suma de las palabras corrientes que la forman.

15 En consecuencia, la Sala comparte la conclusión de la División de Examen de que el signo en cuestión es exclusivamente descriptivo según lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra c) del RMC.” (Resolución de fecha 18 de junio de 2003-R962/2002-3, consultada en http://oami.eu.int/LegalDocs/BoA/2002/es/R0962_2002-3.pdf)

CUARTO. Sobre lo que debe resolverse: Al concluir que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo de características propias del producto protegido, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa Stokely-Van Camp, Inc. contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, ocho minutos, cuarenta y cinco segundos del dieciocho de enero de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma.

QUINTO. Agotamiento de la vía administrativa. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 del 12 de octubre de 2000, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 206 del 27 de octubre de 2000, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Stokely-Van Camp, Inc., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, ocho minutos, cuarenta y cinco segundos del dieciocho de enero de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.—**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez