



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0664-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “(DISEÑO)”

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2818-2012)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 0082-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas diez minutos del cuatro de febrero de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el **Licenciado José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-694-636, en su condición de Apoderado Especial de **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S. A.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta y ocho minutos, veinticinco segundos del cuatro de junio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de marzo de 2012, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, de calidades y en la condición indicada, solicita la inscripción de la marca en **clase 30** de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir “*Café, extractos de café, preparaciones y bebidas hechas a base de café, café helado, substitutos del café, extractos de substitutos del café, preparaciones y bebidas hechas a base de substitutos del café, chicoria, té, extractos de té,*”



preparaciones y bebidas hechas a base de té, té helado, preparaciones hechas a base de malta (para consumo humano) incluidas en este clase, cacao y preparaciones y bebidas hechas a partir de cacao, chocolate, productos de chocolatería, preparaciones y bebidas hechas a base de chocolate, confitería, azúcar, postres hechos a base de uno o más de los productos incluidos en esta clase, helados comestibles, postres helados hechos a base de uno o más de los productos incluidos en esta clase”

Dicha marca consiste en un diseño descrito por el solicitante como: *“el dibujo de una taza de color rojo con una franja de color dorado, la cual contiene líquido con espuma. Alrededor de dicha taza una multiplicidad de granos de diferentes tonos de color café, con la forma de una mano que toma la taza, todo lo anterior sobre un fondo de color negro, café y amarillo y blanco. Se hace reserva de los colores rojo, dorado, café, negro, amarillo y blanco, según diseño.”*

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las nueve horas, cuarenta y ocho minutos, veinticinco segundos del cuatro de junio de dos mil doce, resuelve rechazar de plano la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, el Licenciado Brenes Lleras, en la condición indicada, interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, razón por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS: No se tienen hechos de tal naturaleza que incidan en la resolución del proceso por ser un caso de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial fundamenta su rechazo en que el signo solicitado es una marca constituida por elementos gráficos, que consisten en una taza que contiene un líquido oscuro y humeante, así como granos de café y por ello, al relacionarlos con los productos a proteger en Clase 30, resulta engañoso para la mayoría de éstos, los cuales no son elaborados a base de café; siendo que, para los que sí contienen este ingrediente, no resulta lo suficientemente distintiva.

Dadas esas consideraciones, considera el *a quo* que el signo no es susceptible de registro por razones intrínsecas, ya que contraviene los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Respecto del inciso g), porque al mostrar una taza conteniendo café, rodeada a su vez por granos de café, se da una idea clara del producto que se desea proteger y por ello le resta distintividad, siendo que no agrega una diferencia sustancial en relación con productos similares de sus competidores. Por otra parte, respecto del inciso j), el consumidor al ver ese diseño, en forma inmediata creerá que protege café y no otros productos, tales como té helado, azúcar, confitería, cacao, etc, en razón de lo cual es engañoso.

Inconforme con lo resuelto, manifiesta el recurrente en sus agravios que la marca propuesta no violenta el inciso g) porque el diseño incluye elementos gráficos originales y creativos que lo logran diferenciar de otros dibujos o diseños que contienen elementos o conceptos similares, razón por la cual sí logra distinguir sus productos de los de la competencia. Agrega que tampoco transgrede el inciso j) ya que la marca no provoca engaño sobre la naturaleza de los productos a proteger, porque éstos están incluidos dentro del diseño, por cuanto tienen forma de bebidas, dentro de las que se encuentran preparaciones que pueden



estar hechas con algunos de los productos indicados en la lista, tal es el caso de postres líquidos, tanto fríos como calientes, elaborados con productos comprendidos en esta clase, como lo son azúcar y confituras. Afirma que la imagen es el producto final y por lo tanto el contenido puede estar conformado por una variedad de ingredientes que no se perciben. En razón de dichas afirmaciones solicita sea revocada la resolución que recurre y se ordene continuar con el trámite del expediente.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. Para acceder a la inscripción de un signo marcario, el registrador debe de realizar un examen de fondo y forma, dentro de un marco de calificación, a efecto de determinar que éste no se encuentra dentro de los supuestos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que impidan su registro.

En el caso que se discute, el signo propuesto fue denegado por el Registro por razones intrínsecas, siendo que la objeción a la inscripción por motivos **intrínsecos** deriva de la **relación existente entre los elementos que componen la marca y los productos que con ella se pretende proteger**, respecto de situaciones que impidan su registración, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 indicado.

En el caso de análisis, son aplicables los incisos g) y j) de la norma dicha:

“Artículo 7º- 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.

(...)



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 lo transcrito resulta claro, que un signo marcario no puede ser objeto de registración; de conformidad con el inciso g), cuando carezca de la capacidad distintiva suficiente, que es, en esencia, lo que le permite cumplir con su función primordial, sea, distinguir los bienes o servicios de una misma especie, que sean colocados en el comercio por personas físicas o jurídicas diferentes. Asimismo, de conformidad con el inciso j), cuando resulte engañoso o atribuya a su objeto de protección, determinadas cualidades sobre su naturaleza, procedencia, modo de fabricación o cualquier otra característica.

En el caso bajo estudio, obsérvese que el dibujo que refleja el diseño del signo pretendido, tal como lo describe el propio solicitante, es una taza que contiene líquido con espuma, alrededor de la cual hay granos de café. Es claro entonces que el diseño relaciona productos que se refieren a café, dado lo cual nada tiene que ver con “... *chicoria, té, extractos de té, preparaciones y bebidas hechas a base de té, té helado, preparaciones hechas a base de malta (para consumo humano) incluidas en esta clase, cacao y preparaciones y bebidas hechas a partir de cacao, chocolate, productos de chocolatería, preparaciones y bebidas hechas a base de chocolate, confitería, azúcar, postres hechos a base de uno o más de los productos incluidos en esta clase, helados comestibles, postres helados hechos a base de uno o más de los productos incluidos en esta clase*” y es aquí donde radica el engaño al consumidor, porque al adquirir los productos que se pretende proteger con esta marca, lo hará pensando que va a encontrar productos elaborados a base de café, siendo que con ese signo no solo se ofrecen éstos, sino otros elaborados a base de té, achicoria, cacao, malta, azúcar.

Así las cosas, concuerda parcialmente este Tribunal con el criterio del Registro *a quo*, en relación con que el signo propuesto no es susceptible de protección registral para todos los



productos pretendidos en la clase 30 de la nomenclatura internacional, ya que de conformidad con el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resulta engañoso al pretender proteger productos que no se relacionan con los elementos que figuran en el diseño del signo propuesto.

Sin embargo, considera este Tribunal que; atendiendo a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de cita es posible limitar la lista de productos que se presenta, siendo que los únicos que no recaen en la prohibición de registrabilidad indicada son: “*Café, extractos de café, preparaciones y bebidas hechas a base de café*”, porque la marca vista como un todo y bajo el concepto de etiqueta, tal como lo indican los artículos 7 y 28 de la Ley de citas, es distintiva respecto a estos, ya que precisamente es café el producto que se refleja en la etiqueta.

Dado todo lo anterior y de conformidad con las consideraciones expresadas, concluye esta Autoridad que es posible otorgar la marca gráfica con fundamento en el artículo 7 in fine, en Clase 30 para los productos relacionados en el párrafo anterior, siendo lo procedente declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado José Paulo Brenes Lleras**, en representación de la empresa **Société des Produits Nestlé, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y ocho minutos, veinticinco segundos del cuatro de junio de dos mil doce, permitiendo registrar la marca propuesta únicamente para “*Café, extractos de café, preparaciones y bebidas hechas a base de café*”, y denegándola para los restantes productos de la lista solicitada, revocando en forma parcial la resolución impugnada.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado José Paulo Brenes Lleras**, en representación de la empresa **Société des Produits Nestlé, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta y ocho minutos, veinticinco segundos del cuatro de junio de dos mil doce, la que en este acto se revoca parcialmente, admitiendo el registro de la marca “**DISEÑO**” con la limitación indicada en esta resolución, es decir, para proteger únicamente “*Café, extractos de café, preparaciones y bebidas hechas a base de café*” y denegándolo para los restantes productos, a saber “*...café helado, substitutos del café, extractos de substitutos del café, preparaciones y bebidas hechas a base de substitutos del café, chicoria, té, extractos de té, preparaciones y bebidas hechas a base de té, té helado, preparaciones hechas a base de malta (para consumo humano) incluidas en este clase, cacao y preparaciones y bebidas hechas a partir de cacao, chocolate, productos de chocolatería, preparaciones y bebidas hechas a base de chocolate, confitería, azúcar, postres hechos a base de uno o más de los productos incluidos en esta clase, helados comestibles, postres helados hechos a base de uno o más de los productos incluidos en esta clase*”. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: Solicitud de inscripción de la marca

TG: Marcas y Otros signos distintivos

TNR: 00.42.55.