



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0372-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “BE Ligth (DISEÑO)”

THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND (también comercializado como Steven Up International), apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10849-2010)

Marcas y otros Signos

VOTO N°1390-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas, veinte minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa No. 872, San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la sociedad **THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND (también comercializado como Steven Up International)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veinticinco minutos, veintiún segundos del siete de abril de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil diez, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **“BE Light (DISEÑO)”** para proteger y distinguir en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, “aguas minerales y gaseosas, aguas con sabor y otras



bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, siropes/jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas, veinticinco minutos, veintiún segundos del siete de abril de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de la marca planteada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición dicha al inicio, mediante escrito presentado el dos de mayo de dos mil once, interpuso recurso de apelación, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las trece horas, tres minutos, treinta y tres segundos del cinco de mayo de dos mil once admite el recurso de apelación, circunstancia 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 han observado 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 Jueza Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, fundamentándose en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos determina que el signo propuesto no es susceptible de protección



registral por cuanto no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción, además porque puede inducir a error al consumidor medio respecto a las características de los productos de que se trata. Considera este Tribunal que aparte de los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, también resulta aplicable al caso concreto el inciso d) del numeral indicado, por las razones que se expondrán.

Por su parte, la representación de la sociedad solicitante y apelante en su escrito de expresión de agravios alegó que, el razonamiento de la señora Calificadora es contradictoria y falta de una base legal para rechazar la marca, no refleja el procedimiento que debió haber llevado la solicitud de marca “BE LIGTH (DISEÑO)” a la hora de entrar a conocer el fondo de la misma. Ahora bien, observen los Señores Magistrados que la marca como un todo se solicita como “BE LIGHT (DISEÑO)”, a lo que normalmente el registro exige siempre una traducción al español de la marca para su análisis de fondo. Al solicitar la marca, se indicó que BE podía significar: SER o ESTAR, y LIGTH se tradujo como luz, claridad, resplandor, ligero, liviano, leve, sutil. No puede la señora calificadora tener un criterio tan cerrado, y argumentar que LIGTH está únicamente ligado al concepto “bajo en calorías”. La marca puede signar “ESTAR EN LA LUZ”, ser claridad”, ESTAR EN CLARIDAD” entre muchas otras acepciones de acuerdo a lo que se apuntó en la traducción que se realizó en la solicitud de registro de esta marca. Aduce, que resulta injusto, y del todo fuera de aplicación de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, negar el registro de una marca como “BE LIGTH” para productos de la clase 32., simplemente porque al contener la partícula “LIGTH” se le haya relacionado únicamente como el concepto “bajo en calorías”. El razonamiento de la Oficina de Marcas estaría negando entonces marcas como “GREEN LIGTH” y “LIGHTING” (porque los mismos estarían sugiriendo que sus productos deben ser “bajos en calorías”).

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO “BE Ligth (DISEÑO)”. Para el presente caso, tenemos que, la marca “BE Ligth (DISEÑO)”, está formada de dos términos: “BE” y “Ligth”, y según lo indicado por la sociedad



solicitante y apelante la palabra “**BE**” se traduce como “ser o estar”, y el vocablo “**Ligth**” se traduce como: luz, claridad, resplandor, ligero, liviano, leve y sutil. En su conjunto el elemento “**Ligth**” sobresale, por cuanto posee un magnetismo comercial para un sector de los consumidores, específicamente para aquellos donde los productos **ligth** forman parte de su dieta habitual. Por consiguiente, la denominación bajo estudio se trata de una expresión descriptiva dado que ésta de una manera directa informa al público consumidor o a los competidores una característica o cualidad del producto a marcar “*aguas minerales y gaseosas, aguas con sabor y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, siropes/jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas*”, como es, que éstos son: ligeros, bajos en calorías, bajos en azúcar o sin azúcar. Nótese, que “**Ligth**” es una palabra que se conoce o bien se utiliza en el mercado para referirse a productos con las características anteriormente indicadas, por lo que el distintivo a registrar cae en lo descriptivo, y por consiguiente, resulta aplicable la causal de irregistrabilidad del inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. El signo también es genérico, pues, indica que es lo que hay en el producto: bajo calorías y bajo en azúcares, por lo que resulta aplicable el inciso g) del ordinal citado, ya que el distintivo marcario carece de aptitud distintiva respecto de los productos que pretende identificar.

Partiendo de lo expuesto, considera este Tribunal que no lleva razón la representación de la recurrente cuando señala en su escrito de expresión de agravios “(...) que “**LIGHT**” está únicamente ligado al concepto de “bajo en calorías”, es sabido que en el mercado esa expresión se emplea para comercializar productos bajo en calorías, bajo en azúcares y bajo en grasas, por consiguiente, el consumir al visualizar la marca “**BE Ligth**” va asociar que los productos “*aguas minerales y gaseosas, aguas con sabor y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, siropes/jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas*” a marcar con ese distintivo son bajo en calorías y azúcares.

El concepto aprehensible por el consumidor “**Light**” que transmite el signo “**BE Ligth (DISEÑO)**”, podría resultar engañoso, toda vez, que la característica a que hace alusión el signo,



podría no tenerla los productos a distinguir con dicha marca, toda vez, que estos productos podrían resultar no tan ligeros, tal y como lo informa el signo al utilizar en su denominación el elemento “**Light**” lo que puede llevar a confusión a los consumidores al momento de adquirir los productos, por lo que considera este Tribunal que la marca que se intenta amparar cae en la causal de irregistrabilidad del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya citada, ya que puede existir la posibilidad que el consumidor sin hacer alguna indagación del producto pueda llegar a equivocarse al adquirirlo. Respecto a la figura del engaño, el tratadista Carlos Fernández-Novoa, explica la misma en la siguiente forma:

“(...) El carácter engañoso de una indicación no puede, en efecto, determinarse in vacuum; la indicación deberá considerarse engañosa tan solo cuando proporcione información errónea con respecto a la naturaleza, características, origen geográfico, etc., del correspondiente producto o servicio. Cabe a firmar a este propósito que una misma denominación puede ser engañosa con respecto a ciertos productos y servicios y, al mismo tiempo, tener carácter arbitrario en relación con otros productos o servicios (...) La concreción deberá realizarse teniendo a la vista la clase de productos o servicios para los que se solicita la marca (...)”. **(FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Editorial Mmarcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2004, p.234).**

De la definición transcrita, tenemos que, el signo solicitado como se indicara anteriormente, podría causar engaño al consumidor, ya que éste al relacionar el signo con los productos, lo llevaría a pensar que son bajos en calorías y azúcares, cualidad que los mismos no necesariamente poseen.

CUARTO. Conforme a las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, encuentra este Tribunal que el signo pretendido no puede constituirse en una marca registrada, por carecer de aptitud distintiva y ser descriptiva y engañosa, siendo, lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND** (también comercializado como **Steven Up International**), en contra de la



resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veinticinco minutos, veintiún segundos del siete de abril de dos mil once, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND (también comercializado como Steven Up International)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veinticinco minutos, veintiún segundos del siete de abril de dos mil once, la que 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE. MARCA DE FALTA DISTINTIVA

TE. MARCA DESCRIPTIVA

TE. MARCA ENGAÑOSA

TG. MARCA INADMISIBLES

TNER. 00.60.55

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA ENGAÑOSA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29