



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0978-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo AGUA ENRIQUECIDA SALVAVIDAS TÉ VERDE 0 CALORIAS (diseño)

Société des Produits Nestlé S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2313-07)

Marcas y otros signos

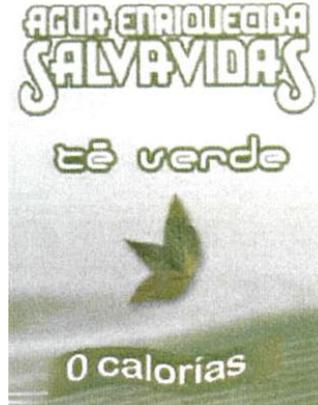
VOTO N° 152-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veinte minutos del quince de febrero de dos mil diez.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-seiscientos treinta y seis, en su calidad de apoderado especial de la empresa Société des Produits Nestlé S.A., organizada y existente de acuerdo a las leyes de la Confederación Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:36:53 horas del 21 de enero de 2009.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de marzo de 2007, el Licenciado John Aguilar Quesada, en representación de la empresa Fábrica de Bebidas Gaseosas Salvavidas S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



en clase 32 de la clasificación internacional, para distinguir agua vitaminada sin gas con sabor a té verde.

II.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de marzo de 2008, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en representación de la empresa Societé des Produits Nestlé S.A., presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaría.

III.- Que mediante resolución dictada a las 10:36:53 horas del 21 de enero de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de febrero de 2009, el Licenciado Brenes Lleras en su condición dicha interpuso recurso de apelación en su contra.

V.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta el Juez Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se aprueba el elenco de hechos probados contenidos en el considerando primero de la resolución venida en alzada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. A-) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se tiene que el Registro encontró suficiente diferencia entre los signos como para permitir la coexistencia. Por su parte el apelante indica que hay similitud en el elemento de las hojas, que sus marcas son notorias y permitir el registro solicitado vendría a causarle dilución. **B-) ANÁLISIS DEL CASO BAJO EXAMEN.** El presente asunto, si bien se ha enfocado desde un punto de vista de derechos de terceros, considera este Tribunal que más bien ha de verse desde un punto de vista de las limitantes extrínsecas establecidas en nuestra legislación para el caso del registro de marcas. En efecto, el signo tal y como se presenta resulta engañoso respecto del producto a distinguir. Al indicarse en el signo la característica 0 calorías, la descripción del producto debe de indicarla, tal y como hace al indicar agua vitaminada respecto de agua enriquecida, y té verde al decirse que el producto tendrá ese sabor, pero respecto de dicha característica la descripción del producto no indica nada, por lo que no puede otorgarse el registro tal y como fue solicitado, ya que falta dicho elemento, y permitirlo resultaría en un engaño para el público consumidor. Por lo tanto, al presente asunto ha de aplicarse la causal de rechazo a registro contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que indica:

“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.”

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las



consideraciones que anteceden, es criterio de este Tribunal que el signo resulta ser engañoso respecto de los productos que pretende distinguir, lo que cual le resta su aptitud para poder hacer distinguir los productos que protegería, por lo que se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por nuestras razones, revocándose la resolución final venida en alzada y en su lugar se rechaza el registro solicitado.

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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, por nuestras razones se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras representando a la empresa Société des Produits Nestlé S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y seis minutos, cincuenta y tres segundos del veintiuno de enero de dos mil nueve, la cual se revoca, y en su lugar se rechaza la solicitud de registro planteada. 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 Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29