



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0717-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo DISEÑO DE TAZA Y GRANOS DE CAFÉ**

**Marcas y otros signos**

**Société des Produits Nestlé S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2817-2012)**

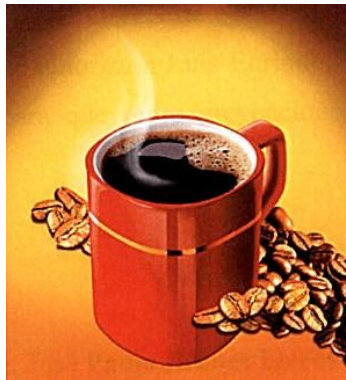
### ***VOTO N° 0206-2013***

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

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Marvin Céspedes Méndez, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y uno-novecientos sesenta y cinco, en su condición 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 la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y cuatro minutos, trece segundos del veintidós de junio de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de marzo de dos mil doce, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, representando a la empresa Société des Produits Nestlé S.A., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de fábrica y comercio del signo



para distinguir en clase 30 de la nomenclatura internacional café, extractos de café, preparaciones y bebidas hechas a base de café, café helado, sustitutos del café, extractos de sustitutos del café, preparaciones y bebidas hechas a base de sustitutos 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 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.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas, cincuenta y cuatro minutos, trece segundos del veintidós de junio de dos mil doce, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de junio de dos mil doce, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra. La revocatoria fue declarada sin lugar por resolución de las catorce horas, treinta y seis minutos, cuarenta y dos segundos del doce de julio de dos mil doce, mientras que la apelación fue admitida para ante este Tribunal por resolución de las catorce horas, treinta y siete minutos del doce de julio de dos mil doce.



**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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

### **CONSIDERANDO**

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

**SEGUNDO. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN FINAL Y LOS ALEGATOS DE LA APELACIÓN.** En su resolución final, el Registro de la Propiedad



Industrial rechaza el registro solicitado por encontrar que el signo resulta engañoso respecto de los productos que se pretenden hacer distinguir en el comercio. Por su parte, el apelante manifiesta que el diseño propuesto es novedoso, que apartarse del criterio expresado al registrar la marca N° 157154, de similares condiciones a la ahora analizada, implica trasgredir lo establecido por el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, que lo procedente es que la Administración Registral solicite la limitación de los productos, y que al demostrarse que el signo propuesto posee aptitud distintiva suficiente ha de aplicarse el registro tal cual es contenido en el artículo 6 quinquies del Convenio de París.



**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, MARCO LEGAL APLICABLE.** Analizada la resolución final venida en alzada, debe este Tribunal confirmarla por estar ajustada a derecho. El signo planteado presenta falta de aptitud distintiva con respecto a los productos referidos a café, la taza es común, es un diseño de jarra y los granos de café son descriptivos y no se diferencian por ser foto de los reales, el conjunto no posee una originalidad y características que lleven a pensar que se está frente a un signo distintivo más allá de una foto de una taza común para tomar café. La taza y su contenido tienen una mera función ilustrativa o ejemplificadora de lo que es una taza de café caliente.

Respecto de los demás productos, indica este Tribunal que la prohibición al registro de signos que puedan resultar engañosos para el público consumidor está contenida en el inciso j) 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:

(...)

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. (...)”

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253**, subrayado nuestro.



Para ilustrar, ejemplificamos con los siguientes signos, tomados de nuestra casuística, cada uno de ellos referido a productos específicos: BLUE GOLD WATER para cerveza (Voto N° 1273-2011), JEANS REVOLUTION & CO para sombreros (Voto N° 931-2011), NESFRUTA para preparaciones a partir de soya, aceite y grasas comestibles (Voto N° 862-2011), TV GOLF MAGAZINE para máquinas de escribir (Voto N° 743-2011), VK VOKDA KICK para bebidas sin alcohol (Voto N° 222-2011). Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo transmite al consumidor una idea directa la cual entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan. La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado este tema en sus Votos 205-2009 de las doce horas veinte minutos del dos de marzo de dos mil nueve y 441-2008 de las catorce horas del veintiocho de agosto de dos mil ocho, los cuales plantean que en sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede. Corresponderá al titular utilizar los signos registrados de conformidad a las condiciones que sustentaron su registro, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Marcas.

En cuanto a los signos engañosos, la doctrina ha indicado:



“La exclusión del registro de signos engañosos o deceptivos tiene por objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, la protección de los consumidores. (...)”

El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo. Así, en efecto, mientras que la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y solo prohíbe el registro de signos *exclusivamente* compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [art. 5.1.g) LM] no se ha incluido el adverbio *exclusivamente*, lo que conduce a afirmar que, si un elemento engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el signo considerado en su conjunto. (...) **Lobato, op. cit., p.p. 253 y 254 respectivamente,** itálicas del original, subrayado nuestro.

Apreciando este Órgano Colegiado el signo solicitado tal y como lo haría el consumidor promedio, es evidente que del conjunto de éste claramente se colige la idea de una taza de café, ya que el color del líquido contenido en la taza roja es igual al que presenta el café preparado en su presentación conocida entre los costarricenses como “negro”, sea sin adicionar leche u otros líquidos, y además a su alrededor se ven esparcidos granos de café tostado como los que se utilizan para la molienda. Los productos del listado poseen en común su naturaleza de ser alimentos. Así, al percibir el consumidor del signo directamente la idea de café negro chorreado, no puede ser utilizado para distinguir productos de similar naturaleza, sean otras bebidas y alimentos, pero que no tienen nada que ver con café, lo mismo para productos distintos a los evocados tales como 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 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.



Los argumentos del apelante no pueden ser acogidos para desvirtuar la resolución del **a quo**, más cuando conocida la resolución de prevención no ha procedido de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Marcas a hacer la corrección correspondiente en esa instancia. Sobre la novedad del signo propuesto, al registro marcario no le interesa si el diseño que se propone es o no novedoso en sí mismo, ya que el análisis que de éste se hace no es en abstracto, únicamente relacionado a su propia naturaleza o condiciones, sino que ha de estudiarse de consuno con los productos o servicios que se pretenden hacer distinguir en el comercio. Por ello es que, aunque el diseño propuesto goce de total novedad por ser previamente inexistente y provenir del ingenio creativo primigenio de, digamos, un equipo de publicistas, si al confrontarse con el listado de productos y/o servicios solicitado resulta ser engañoso respecto de éstos, por propugnar una naturaleza diversa de la que verdaderamente poseen como sucede en el caso bajo estudio, no puede acordarse su registro por estar prohibido en la Ley de Marcas, inciso j) del artículo 7.

Sobre el supuesto cambio de criterio respecto de lo resuelto por la Administración al registrar la marca N° 157154 confrontado con el ahora expresado, indica este Tribunal que cada solicitud ha de ser analizada de acuerdo a su específico marco de calificación registral, compuesto por lo expresado en la propia solicitud, el marco legal aplicable y los derechos previos de terceros que le puedan ser oponibles, por lo que las anteriores resoluciones pueden constituirse tan solo en una mera guía más no en receta absoluta aplicable a todo caso que pudiera resultar similar; y, en todo caso, la resolución del **a quo** no trasgrede lo establecido por el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, ya que lo que éste indica en su inciso c) es que los actos que se separen de criterios anteriores ha de estar motivada respecto de sus fundamentos, lo cual si sucede con la resolución venida en alzada, la cual explica claramente el porqué del rechazo acordado.

Sobre el supuesto deber que tiene la Administración Registral de prevenir al solicitante la limitación de los productos, indica este Tribunal que la posibilidad de reducir o limitar el listado de productos o servicios contenida en el primero párrafo del artículo 11 de la Ley de Marcas



está sujeta a petición de parte, ya que solamente ésta sabrá según sus propios intereses como realizar la reducción o limitación; durante el proceso de calificación puede llamarse la atención al solicitante, como efectivamente sucedió en el caso bajo estudio por resolución de las ocho horas, treinta y cinco minutos, cinco segundos del veintiocho de marzo de dos mil doce, sobre la posibilidad de que realice modificaciones a la solicitud, previo pago de la tasa establecida por el artículo 94 inciso i) de la Ley de Marcas, más lo que no puede hacer la Administración es hacer una indicación directa sobre el cómo realizar la limitación o reducción del listado, ya que dicha actividad corresponde únicamente al solicitante de acuerdo a sus propios intereses, máxime que está sujeta al pago de una tasa para su aceptación. Por ello es que ninguna prevención se echa en falta dentro de lo actuado por el **a quo**, ya que lo que por Ley se podía apuntar a la parte fue debidamente indicado en la prevención antes mencionada.

Sobre la aplicación del sistema de registro tal cual es contenido en el artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial que pretende el solicitante, éste no es de aplicación al caso bajo estudio, ya que no se refiere a una solicitud basada en un registro otorgado por un país miembro del Convenio. Ya el Voto 407-2012, dictado por este Tribunal a las quince horas diez minutos del diez de abril de dos mil doce, fue claro en indicar que el sistema tal cual es aplica para solicitudes, y han de cumplirse los requisitos que establece el artículo 6 quinquies para su correcta apreciación por parte de la Administración. El apelante pretende hacer una aplicación de dicho artículo a lo ahora pedido, pero la solicitud no se refiere a un registro conferido por un tercer país miembro del Convenio de París, por lo tanto este sistema no ha de ser aplicado al caso bajo estudio. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado resulta engañoso, por lo tanto, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final 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 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, y 29

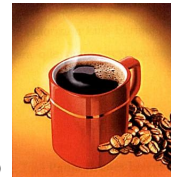




del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Marvin Céspedes Méndez representando a la empresa Societé des Produits Nestlé S.A., en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y cuatro minutos, trece segundos del veintidós de junio de



dos mil doce, 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.**

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Roberto Arguedas Pérez*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## DESCRIPTORES

### MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29