



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0535-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo (diseño)**

**Quala Inc., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7753-2012)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 0249-2014***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del trece de marzo de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Quala Inc., organizada y existente de acuerdo a las leyes de Islas Vírgenes, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, tres minutos, un segundo del veintisiete de junio de dos mil trece.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veinte de agosto de dos mil doce, la señora Irina Arguedas Calvo solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo



para distinguir en la clase 30 de la nomenclatura internacional té, té helado y bebidas a base de té con sabor a durazno, solicitud posteriormente traspasada a la empresa Quala Inc.

**SEGUNDO.** Que por escrito presentado ante el Registro en fecha dieciocho de febrero de dos mil trece, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, representando a las empresas Productora La Florida S.A. e Industrias Alimenticias Kern's y Compañía, Sociedad en Comandita por Acciones, se opuso al registro solicitado.

**TERCERO.** Que por resolución dictada a las quince horas, tres minutos, un segundo del veintisiete de junio de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición interpuesta y denegar la solicitud de registro planteada.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha ocho de julio de dos mil trece, el Licenciado Tristán Trelles en representación de la empresa Quala Inc. interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final indicada; habiendo sido declarado sin lugar el recurso de revocatoria y admitida para ante este Tribunal la apelación por resolución de las nueve horas, cuarenta y tres minutos, cincuenta y nueve segundos del diecinueve de julio de dos mil trece.



**QUINTO.** 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 LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LO ARGUMENTADO POR LA PARTE APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que la argumentación de las opositoras es válida, indica que el signo propuesto es solamente un conjunto de elementos figurativos que respecto del producto no posee aptitud distintiva, por lo que deniega el registro solicitado. Por su parte el apelante indica que el color de la bebida de la etiqueta no necesariamente corresponde a té helado, y que ésta ha de apreciarse tomando en cuenta todos sus elementos, que en el mercado existen etiquetas similares, que si el Registro ya había otorgado edicto luego no puede cambiar su opinión sobre la capacidad intrínseca del signo para convertirse en una marca registrada, y que la marca es novedosa y original.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. FALTA DE APTITUD DISTINTIVA DEL SIGNO SOLICITADO COMO MARCA.** Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, porque intrínsecamente el signo propuesto no puede llegar a convertirse en una marca registrada. Nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de



Marcas), contiene en su artículo 7 las causales que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Así, y atinentes para el presente asunto, tenemos las establecidas en sus incisos d) y g):

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

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. (...)”

En el presente asunto, del conjunto del diseño propuesto, siendo que el producto que se pretende hacer distinguir es básicamente té con sabor a durazno, es evidente que el consumidor, al ver el signo, entenderá que el dibujo se refiere a un vaso de té con sabor a durazno, sin que el diseño presente otros elementos que aporten aptitud distintiva al conjunto y lo hagan llegar más allá de la mera descripción de sus características acerca de la naturaleza y sabor del producto que se va a consumir.

El diseño presenta la foto de un vaso con hielo con un contenido que asemeja o podría consistir en té por el color y textura que presenta, que calza con una bebida fría con color de té, unos duraznos en la base, y en la parte superior un óvalo de color amarillo que puede asemejar ya sea un sol o un durazno. Se trata de elementos que, respecto del producto, resultan ser genéricos y hacen difícil al consumidor retener en su memoria su contenido y diferenciarlo de otras etiquetas que presentan los mismos elementos. Al carecer de elemento denominativo le es difícil al consumidor referirse al producto y contrastarlo con los de la competencia. Por lo anterior se considera incurre en falta de aptitud distintiva.

Tal y como se desprende de los argumentos del apelante a folios 85 y 86, los elementos



utilizados, sean un vaso de cristal con hielo y partes de duraznos que se asocian al sabor al té que se ofrece, son elementos utilizados ampliamente por la competencia en distintos arreglos, por lo que al consumidor le es difícil distinguir una marca de otra por el simple dibujo de estos elementos. El óvalo amarillo sobre el signo propuesto que refleja un sol o una fruta amarilla, con una pequeña banda de color rojo a un lado, no es suficientemente relevante dentro del conjunto como para que el consumidor lo asocie como el elemento de mayor peso en el conjunto, sobre el cual pueda girar una aptitud distintiva, por lo que no es suficiente para hacer al diseño original y característico.

Sobre el hecho de que el Registro haga un análisis intrínseco de la marca luego de su publicación, corresponde a lo establecido por el artículo 14 de la Ley de Marcas, que ordena que en la resolución que acoge o no la marca se haga un examen de fondo para determinar si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 u 8 de la Ley, por lo que hace bien el Registro en tomar en cuenta estos elementos en la resolución final. Además, ya el Registro se refirió a la falta de aptitud distintiva del signo pedido en el auto de prevención visible a folio 3 del expediente.

Todo lo anterior nos lleva a la conclusión de que el diseño propuesto tan solo indica características del productos, las cuales son su naturaleza (té, té helado) y su sabor (durazno), sin que haya otros elementos que otorguen aptitud distintiva al conjunto.

Sobre la existencia de etiquetas similares en el mercado, es importante indicar que lo que sucede en la realidad comercial costarricense no es un punto de apoyo necesario para acordar el otorgamiento de un registro, ya que lo que se pide ha de ser sometido al marco de calificación registral; además, en los ejemplos presentado por el apelante resalta la utilización de un elemento denominativo en conjunto con el gráfico, siendo que lo pedido carece de elementos denominativos que pudieren venir a añadir aptitud distintiva al conjunto según se ha señalado anteriormente. Así, se debe declarar 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 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 Jorge Tristán Trelles representando a la empresa Quala Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, tres minutos, un segundo del veintisiete de junio de dos mil trece, la que en este acto 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.**

**Norma Ureña Boza**

**Pedro Daniel Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Diaz Diaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**



***DESCRIPTORES***

**MARCA DESCRIPTIVA**

**TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.74**