

RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2013-0711-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio “JAIBOL” (33)

CENTRAL AMERICAN BRANDS INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2013-5568)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 268-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las trece horas con treinta minutos del dieciocho de marzo del dos mil catorce.

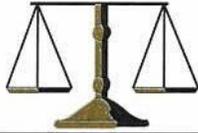
Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Sara Sáenz Umaña**, abogada, en su condición de apoderada de la sociedad **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, sociedad constituida y domiciliada en Panamá, Ciudad Panamá, Calle Aquilino de la Guardia, Edificio Igra No. 8, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y nueve minutos del diecisiete de setiembre del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de marzo del dos mil trece, la licenciada **Sara Sáenz Umaña** de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo

JAIBOL

como marca de fábrica y comercio en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Bebidas alcohólicas.”



SEGUNDO. En resolución de las ocho horas, cincuenta y nueve minutos del diecisiete de setiembre del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la resolución supra citada, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de setiembre del dos mil trece, la licenciada Sara Sáenz Umaña en representación de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, interpuso recurso de apelación, y el Registro aludido, mediante resolución dictada a las diez horas, veintinueve minutos, treinta y siete segundos del primero de octubre del dos mil trece, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que 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 causen 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 de julio del 2011.

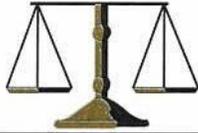
Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca “**JAIBOL**” por razones intrínsecas, artículo 7 incisos c, d, g y j, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el término JAIBOL, es una adaptación fonética al

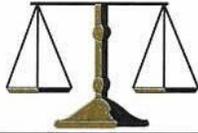


español del “high ball” que hace referencia al tipo de bebida alcohólica como al vaso en el cual es servido.

En virtud de lo resuelto por el registro, la representación de la empresa recurrente, en su expresión de agravios, argumenta que la marca no es descriptiva de los productos, ni se refiere a una cualidad que pudiera tener el producto, ni es un término genérico. El término no tiene significado alguno, el Registrador no supo explicar.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que planteó el **a quo**, y la que indicaría este Tribunal, se arriba a la conclusión que la marca solicitada “**JAIBOL**” contraviene la normativa marcaria, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas no pueden registrarse como marca, respectivamente, tal y como lo señala el artículo 7 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, un signo que consista en lo que en el lenguaje corriente o a la usanza comercial del país sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trate. El signo propuesto “**JAIBOL**” ha sido aceptado por la Real academia de la Lengua Española, y es una adaptación fonética del inglés **highball**, que significa, bebida consistente en un licor mezclado con agua, soda o algún refresco que se sirve en vaso largo y con hielo (Ver <http://buscarcon.rae.es/drae/srv/search?val=jaiboles>), por lo que la marca a registrar está formada por un término que conforme a la definición indicada, se utiliza para un tipo de bebida, y que de acuerdo a lo que prescribe el inciso c) del numeral 7 citado, este es una designación común o usual del producto a proteger.

En este sentido siguiendo con el análisis, vemos que el signo solicitado “**JAIBOL**” está conformado únicamente o de manera exclusiva por un elemento descriptivo de características que resulta claramente indicativo de un tipo específico de bebida, no encontrándose en la construcción de la marca algún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva más allá de la mera descripción de características, lo cual impide acceder al registro tal y como se solicita, por cuanto este cae en la prohibición intrínseca, sancionada en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

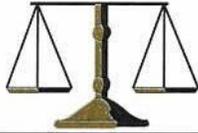


Al usarse el signo para hacer distinguir en el mercado “bebidas alcohólicas”, se induciría a engaño al consumidor promedio puesto que el signo propuesto “JAIBOL” le dará una clara indicación sobre una cierta naturaleza de bebida alcohólica, siendo que en la realidad al pretender amparar “bebidas alcohólicas” se estaría ante una generalidad de bebidas alcohólicas, y no ante un tipo específico de bebida cual es a la que refiere el signo, a saber, **JAIBOL**. De ahí que considera este Tribunal que el signo transmite al consumidor una idea directa la cual entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provoca. Por lo que la marca es inadmisibles por cuanto cae en la prohibición intrínseca establecida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, y por ende no tiene distintividad.

La distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que se pueda distinguir eficazmente de otras pertenecientes a competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto. De ahí que considera este Tribunal aplicable los incisos c), d), g), y j) del artículo 7 de repetida cita.

Sobre los argumentos de la sociedad apelante en cuanto a que el término solicitado no tiene significado, cabe señalar, que el vocablo que conforma el signo si tiene acepción en el sentido que el término Jaibol como se dijo supra es una bebida consistente en un licor mezclado con agua, soda o algún refresco que se sirve en vaso largo y con hielo.

Consecuencia de la consideraciones, y cita normativa expuesta, hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar el registro propuesto, siendo, que este Tribunal no encuentra motivos para resolver en forma contraria a como lo hizo el **a quo**, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en su condición de apoderada de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y nueve minutos del diecisiete de setiembre del dos mil trece, la que en este acto se confirma,



denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**JAIBOL**” en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, y cita normativa expuesta, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en su condición de apoderada de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y nueve minutos del diecisiete de setiembre del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**JAIBOL**” en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

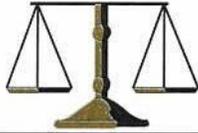
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca con falta de distintiva

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TE. Marca descriptiva

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69