

**RESOLUCION DEFINITIVA.**

**Expediente No. 2008-0943-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio**

**“Antioxidante Natural” (diseño)**

**The Coca Cola Company, Apelante.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 3955-08)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO No. 365-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las doce horas con cincuenta minutos del diecisiete de abril de dos mil nueve.**

Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, Abogado, vecina de San José, con cédula de identidad número uno- seiscientos veintiséis- setecientos noventa y cuatro, en su calidad de apoderado especial de la sociedad, **THE COCA-COLA COMPANY**, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas dieciocho minutos con cuarenta y dos segundos del dos de Octubre de dos mil ocho.

**RESULTANDO:**

**PRIMERO:** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 30 de abril de dos mil ocho, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti en la calidad dicha, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Antioxidante Natural” (diseño)**, en clase 30 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: *café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, café artificial, harina y*

*preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, hielos (helados), miel, melaza, levadura, polvo para hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo.*

**SEGUNDO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las dieciséis horas, dieciocho minutos cuarenta y dos segundos del dos de Octubre de dos mil ocho, rechazó la solicitud de inscripción de la marca dicha, la que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**TERCERO:** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO: En cuanto a los hechos probados:** No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

**SEGUNDO: En cuanto a los hechos no probados:** No existen de interés para la resolución de este proceso.

**TERCERO: Delimitación del problema:** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca por considerarla que está constituida por una serie de elementos genéricos y de uso común, con lo que se denota la ausencia de los elementos de novedad y originalidad que debe de ostentar una marca para ser distintiva respecto del producto al cual se aplica. Que la marca solicitada transmite al consumidor la idea de que se trata de productos que contienen antioxidantes naturales, contraviniendo lo dispuesto por el

artículo 7 inciso c), asimismo el inciso g), al no tener aptitud distintiva respecto de los productos que intenta proteger y en ese sentido rechaza la inscripción.

Por su parte, la apelante no expresa agravios que demuestren a este Tribunal en que se basa la disconformidad del fallo apelado, por lo que este Órgano se limitará a verificar si esa resolución está dictada conforme a derecho.

**CUARTO:** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca y lo considera, como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable que es su distintividad, considerada como aquella cualidad que debe de tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales. Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente con esa característica de distintividad y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas.

A diferencia de lo que indica el Registro, no es que la marca está compuesta por términos genéricos, que en la usanza comercial sea una designación común o usual para denominar el producto que se trata y por esa circunstancia viola el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; definitivamente el Registro confunde esa estipulación. Lo que sí es cierto, es que la marca solicitada está utilizando como signo, términos que podrían estar ubicados en una etiqueta informativa de los productos que protege, pero jamás ser utilizados como signo distintivo, ya que esa denominación no sólo no los diferencia de entre otros que estén en el mercado al otorgarles una característica de *antioxidante natural*, sino que incluso, ese atributo puede o no ser cierto, conllevando de ese modo a engaño, ya que el

público consumidor adquiriría ese producto para ser utilizado con un empleo que podría apartarse totalmente de las funciones de los productos protegidos, siendo aplicable el inciso j) del artículo 7 de la citada Ley de Marcas, como también los incisos d) y g), ya que el signo solicitado al atribuir una cualidad a los productos que protege, los hace descriptivos y por ende no tienen la suficiente aptitud distintiva para competir en el comercio.

De ese modo el Tribunal considera que lo resuelto por el Registro se encuentra ajustado a Derecho, conforme así ha sido analizado con fundamento en el artículo 7 incisos d), g) y j) de la citada Ley, con excepción del literal c) que no es aplicable al caso concreto.

**QUINTO: Sobre lo que debe resolverse:** Conforme a lo expuesto y con fundamento en la legislación citada, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación, interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti como apoderado especial de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, dieciocho minutos y cuarenta y dos segundos del dos de Octubre de dos mil ocho, la que en este acto se confirma, rechazando la solicitud de inscripción de la marca *Antioxidante Natural (diseño)*.

**SEXTO: 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 N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO:**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti como apoderado especial de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, dieciocho

minutos y cuarenta y dos segundos del dos de Octubre de dos mil ocho, la que en este acto se confirma, rechazando la solicitud de inscripción de la marca *Antioxidante Natural (diseño)*. 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

**Descriptor:**

- Marca Intrínsecamente Inadmisible
- TE: Marca con falta de distintividad y engañosa
- TG: Marcas Inadmisibles
- TNR: 00.60.55