

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXP. 2008-0186-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la señal de propaganda “ITIQUIS, el mejor café creado por la naturaleza”**

**FINCA RÍO ITIQUIS, S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 6712-05)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO No. 402-2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las ocho horas, cincuenta minutos del once de agosto de dos mil ocho.**

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa de esta plaza **FINCA RIO ITIQUIS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos sesenta y seis mil veintiocho, contra la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta minutos, cincuenta y cinco segundos del quince de agosto de dos mil siete.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de setiembre de dos mil cinco, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades indicadas al inicio y como apoderado especial de la empresa de esta plaza **FINCA RIO ITIQUIS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó solicitud de inscripción de la señal de

propaganda “**ITIQUIS, el mejor café creado por la naturaleza**”, para la publicidad de café y sucedáneos del café, productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para los animales, malta, que protegen y distinguen las solicitudes de las marcas CAFÉ ITIQUIS, en clase 30 de la Nomenclatura Internacional y RIO ITIQUIS, en clase 31 de la Clasificación Internacional.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, cincuenta minutos, cincuenta y cinco segundos del quince de agosto de dos mil siete, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto No. 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002; “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante ley No. 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995 y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, aprobado por Ley No. 7475-P, vigente desde el 26 de diciembre de 1994, **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...**”.

**TERCERO.** Contra la citada resolución, la empresa **FINCA RIO ITIQUIS, S.A.**, en fecha veinticuatro de setiembre de dos mil siete, presenta Recurso de Apelación oponiéndose a lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial.

**CUARTO.** 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 el Juez Rodríguez Jiménez, y;*

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No se hace referencia a los hechos con tal naturaleza, por tratarse de un análisis de puro derecho.

**SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **FINCA RIO ITIQUIS, S.A.**, solicita al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la señal de propaganda **“ITIQUIS, el mejor café creado por la naturaleza”**, para la publicidad de café y sucedáneos del café, productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para los animales, malta, que protegen y distinguen las solicitudes de las marcas CAFÉ ITIQUIS, en clase 30 de la Nomenclatura Internacional y RIO ITIQUIS, en clase 31 de la Clasificación Internacional.

El Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 62, inciso a) en concordancia con el numeral 7º ambos de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción de la señal de propaganda denominada **“ITIQUIS, el mejor café creado por la naturaleza”**, por carecer de novedad y distintividad, por estar conformada por términos genéricos y atributivos de cualidades, ser absolutamente atributiva y descriptiva de una condición de superioridad y de origen, lo que podría llevar al consumidor a error o confusión, ya que por su contenido, transmite un sentido de mucha calidad en los productos que promociona.

Por su parte, el representante de la empresa **FINCA RIO ITIQUIS, S.A.**, por considerar que la señal de propaganda solicitada cumple con los requisitos de novedad, veracidad y especialidad y no atribuir cualidades, pide que se declare con lugar el recurso incoado y se

ordene continuar con el trámite de solicitud de inscripción de la señal de propaganda “ITIQUIS, el mejor café creado por la naturaleza”.

**TERCERO. SOBRE LAS EXPRESIONES O SEÑALES DE PUBLICIDAD COMERCIAL.** Según lo dispone la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000, en el artículo 2º, la expresión o señal de publicidad comercial es: *“Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial”*, ya que la finalidad de la expresión o señal de publicidad o propaganda es captar el interés del público consumidor sobre determinado producto, mercancía, servicio, establecimiento o local comercial, debiendo la expresión ser original, es decir propia, especial de los productos o servicios sobre los que el titular de la marca o nombre comercial desea llamar la atención de los usuarios, tal y como se señala en doctrina, pues: *“la frase publicitaria debe comportar una cierta creación y tiene, además de su carácter publicitario, una función identificatoria. Importante función ya que será el vínculo entre la marca y el público consumidor”* (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, LexisNexis, Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.51)

Al respecto, el párrafo segundo del artículo 63 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece una complementariedad del signo marcario con una señal de publicidad, razón por lo que la solicitud de registro de una expresión o señal de publicidad comercial, debe especificar la marca o el nombre comercial con el que se usará el lema. Esa accesoriedad implica que, mientras no se finiquite la inscripción de esos signos distintivos, en regla de principio, el trámite de la señal de propaganda relacionada debe quedar en suspenso. Igualmente, la expresión o señal de publicidad gozará de protección por tiempo indefinido, pero su vigencia estará sujeta a la del signo a que se refiere o la acompaña.

Aunado a esto, de acuerdo con el artículo 61 de la Ley de cita, a las expresiones o señales de publicidad comercial les son aplicables la normativa sobre marcas contenidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y es en razón de ello, que estriba que una expresión o señal de publicidad comercial, se podrá registrar cuando cumpla los requisitos enunciados en el artículo 2º y además, que la expresión no se halle dentro de alguna de las causales de las que contempla el artículo 62 de la Ley de Marcas.

**CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.**

Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la señal de propaganda **“ITIQUIS, el mejor café creado por la naturaleza”**, conforme a lo dispuesto en los incisos d), g) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que disponen lo siguiente:

*“Artículo 7º.- 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 trate.*

*g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*

*(...)*

*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”.*

De la normativa transcrita, resulta claro que para aprobar el registro de una señal de publicidad, ésta no debe ser descriptiva, atributiva y engañosa y debe cumplir además, con la condición de distintividad, pues su finalidad radica en la transmisión de información a los

consumidores en relación con productos y/o servicios que se ofertan en el mercado. En este contexto, el carácter distintivo significa que los consumidores reconocen el producto como referencia a una fuente comercial específica. De tal forma, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es el de no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario juega un papel preponderante. Así, al no representar las expresiones de publicidad comercial, una excepción dentro de los signos distintivos que puede utilizar el productor o comerciante en el ejercicio de su actividad, éstas, deben poseer suficiente carácter distintivo, de tal modo que no induzcan a error en cuanto al origen, procedencia y calidad del bien o servicio.

En el presente asunto, analizada en su conjunto la señal de propaganda sometida a estudio, conforme lo dispone el párrafo primero del artículo 63 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que señala:

*“Artículo 63.- Alcance de la protección. La protección conferida por el registro de una expresión o señal de publicidad comercial abarca la expresión o señal en su conjunto y no se extiende a sus partes o elementos considerados por separado”,*

este Tribunal determina que la combinación de las palabras **“ITIQUIS, el mejor café creado por la naturaleza”**, carece de distintividad y originalidad, es descriptiva, atributiva y engañosa, al conceder la frase un contenido que puede no ser cierto, por lo que no lleva razón la empresa apelante al alegar que la señal de propaganda en estudio, es una señal publicitaria que pretende hacer llamativo los productos de FINCA RÍO ITIQUIS, S.A, para que los consumidores, por lo novedoso que resulta ser el lema publicitario, sean atraídos a adquirir los productos originarios de dicha empresa. Al respecto, es importante destacar que, propiamente la frase **“el mejor café creado por la naturaleza”**, no ostenta la suficiente distintividad como para que por sí misma represente el producto que se pretende divulgar, a fin de atraer al público consumidor.

Valga indicar que a este respecto, la resolución N° 831-R de las 7:30 horas del 6 julio de 2001 del TRIBUNAL PRIMERO CIVIL, señaló, en lo que interesa, lo siguiente: “...*A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de DISTINTIVIDAD de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión.” Es decir, que en el proceso de adquisición, el público consumidor no vea su voluntad viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios (RIESGO DE ASOCIACION), o bien, en la calidad de los mismos (CONFUSION); la distintividad es una “herramienta contra la competencia desleal...”*”.

Igualmente, el signo solicitado no presenta una individualización que le conceda características propias de la marca que se publicita, obviando así, el objetivo preciso de una expresión de publicidad comercial, que es atraer el público consumidor sobre determinado producto, en este caso café. Ha de considerarse que en tal sentido, la frase de publicidad tal y como pretende registrarse, resulta común en el tráfico mercantil, pues su significado la dota de un sentido general, ya que, la expresión pretende informar al público que obtendrá “el mejor café creado por la naturaleza”, lo cual puede no ser cierto, por lo que de procederse a la inscripción del signo en estudio, se estaría limitando a la competencia de utilizar una frase, que puede ser utilizada de forma general y para efectos informativos, pero nunca para monopolizarse a nombre de un solo agente económico.

Por otra parte, la señal de propaganda que se solicita registrar, otorga la cualidad de que el café es el mejor, y por ende, es descriptiva en el sentido genérico de superioridad sobre los demás cafés, que es obvio, son obtenidos también de la naturaleza, comunicándole al público, un mensaje que podría resultar engañoso, al transmitirle al consumidor, la idea de que el café que se protege, es el mejor en relación con otros productos del mismo género, incurriéndose así en la prohibición de ser inscrita.

Además, este Tribunal considera que no lleva razón la sociedad apelante al alegar que el Registro debe otorgar la registración de la señal de propaganda en estudio, al igual que lo hizo con la inscripción de las marcas “CAFÉ ITIQUIS” (ITIQUIS COFEE) y “RIO ITIQUIS”, pues éstas se refieren a expedientes independientes, y que fueron juzgados con la información constante en ellos, que no es el caso traerlos a colación, dada la independencia que existe entre aquéllos y el presente estudio.

**QUINTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones anteriores, encuentra este Tribunal que la señal de propaganda “**ITIQUIS, el mejor café creado por la naturaleza**”, se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa de esta plaza **FINCA RIO ITIQUIS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta minutos, cincuenta y cinco segundos del quince de agosto de dos mil siete, la cual en este acto se confirma.

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

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa de esta plaza **FINCA RIO ITIQUIS**,

**SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta minutos, cincuenta y cinco segundos del quince de agosto de dos mil siete, la cual en este acto se confirma. 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.**—

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente a.i. del Tribunal Registral Administrativo, hago constar, que el juez M.Sc. Enrique Alvarado Valverde, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse disfrutando de vacaciones legales.

## **DESCRIPTORES**

- Inscripción de la marca**
- Requisitos de inscripción de la marca**
- TG. Solicitud de inscripción de la marca**
- TNR. 00.42.05**