



RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2008-0247-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SCOTCH SEASON”

DIAGEO BRANDS B.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 10329-2007)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 482-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVA. San José, Costa Rica, a las trece horas del nueve de setiembre del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve- cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la compañía **DIGEO BRANDS B.V.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de The Netherlands, con domicilio en Molenwerf 10-12, 1014 BG Ámsterdam, The Netherlands, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del veinticinco de febrero del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO: Que en fecha veinticuatro de julio del dos mil siete, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en la condición y calidad dicha solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SCOTCH SEASON**”, en la **clase 33** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir bebidas alcohólicas.

SEGUNDO: Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas del veinticinco de febrero del dos mil ocho,



resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca mencionada.

TERCERO: Que el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa **DIGEO BRANDS B.V.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de no probados.

TERCERO: EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazó la inscripción de la marca “**SCOTH SEASON**” en **clase 33** de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la empresa **DIAGEO BRANDS B.V.**

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación, que la decisión del Registro es incorrecta, por cuanto el distintivo solicitado no causa ninguna confusión al



publico consumidor sobre su procedencia, pues los productos identificados con la marca antes mencionada provienen de Escocia, siendo, ésta una marca evocativa, novedosa, original y distintiva, por consiguiente, el Registro al realizar el análisis del distintivo solicitado, no cumple con el precepto marcario, cual es, el que las marcas deben ser analizadas como un todo sin disgregación de sus elementos.

QUINTO: SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA SOLICITADA “SCOTCH SEASON”. Analizado lo anterior, este Tribunal considera que el signo solicitado por el apelante debe ser rechazado para su inscripción, ya que, tal y como lo determinó el Registro **a quo**, conforme al artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, se constituye en un signo que no reúne las condiciones intrínsecas exigidas. El numeral citado determina las prohibiciones absolutas e impone que *“No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: “(...) 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 (...)”.*

El artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, define el término marca en lo que interesa considerándolo como *“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra”.* Señala este artículo la distintividad como característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, observada como aquella cualidad que debe 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. Por ello, debe ser objeto de constatación la capacidad distintiva que todo signo debe cumplir en relación con el producto al que identifica, es decir, el signo cuyo registro se requiere debe poseer, intrínseca o extrínsecamente, las condiciones para acceder a ese registro. En relación a la inscripción o no de una marca, este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, que un signo es inscribible cuando tenga aptitud distintiva y no se encuentre comprendido en alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas.



Analizando la marca sometida a inscripción, este Tribunal, tal y como lo indicara en líneas atrás, coincide con el Registro **a quo**, en el sentido, de que el distintivo solicitado “**SCOTHCH SEASON**” está constituido por términos en inglés, cuya traducción al idioma castellano es “**TEMPORADA ESCOCESA**”, para proteger y distinguir en **clase 33** de la Clasificación Internacional de Niza, **bebidas alcohólicas**. Como puede apreciarse, el signo solicitado es para proteger genéricamente los productos referidos, si bien es cierto hace una alusión evocativa al “**WHISKY**” por su relación directa a Escocia, país por excelencia productor de esa bebida alcohólica, los productos relacionados que pretende proteger el signo indicado, pueden o no tratarse de bebidas típicas de la región, lo cual lo hace un signo engañoso pues los productos relacionados pueden ser o no licores de origen escocés.

Nótese, que en el libelo inicial, la empresa apelante, indica que el país de origen del signo distintivo es Holanda, sin embargo, la expresiones que conforman el signo distintivo pretendido llevan a pensar al consumidor que los productos pueden ser de origen escocés, y que por tener ese origen, éste podría creer que gozan de calidad y distinción, resultando, que la procedencia como la calidad son aspectos, que pueden o no ser ciertos, en virtud de lo antes indicado, por lo que el signo pretendido “**SCOTCH SEASON**” resulta engañoso para el consumidor y por ende, quebranta lo dispuesto en el numeral 7 inciso j) de la Ley de Marcas citada. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 12-IP-96, de fecha siete de abril de mil novecientos noventa y siete, ha señalado que se:

“(...) prohíbe el registro de los signos que resulten engañosas para los medios comerciales o para el público. El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones, que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha

pronunciado este Tribunal “se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor”.

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal arriba a la conclusión de que la expresión “**SCOTCH SEASON**”, en la forma en que se presenta a los consumidores y al utilizar un adjetivo geográfico y dar la idea de un origen específico, la misma resulta engañosa, y por ello deviene irregistrable, careciendo por ende, de aptitud distintiva que impide otorgar su apropiación como marca de fábrica y comercio, contraviniendo concomitantemente el inciso g) *ibídem*, de ahí, que este Tribunal no comparte lo manifestado por el apelante, cuando en el escrito de apelación sostiene que “*el distintivo solicitado no causa ninguna confusión al público consumidor. Es una marca novedosa, original y distintiva (...)*”. Recuérdese que la distintividad como indica el tratadista Jorge Otamendi, es:

“El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que va a distinguir o de sus características (...) Hay quienes han afirmado que el carácter distintivo es el requisito esencial, y que engloba tanto a la novedad como a la especialidad. Laborde opina que para que una marca sea distintiva tiene que ser “suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa).”
(OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Lexis Nexis Abeledo-Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2002, p. 108)

En tal sentido, resulta necesario destacar, que al ingresar al mercado un signo que contenga las prohibiciones intrínsecas dispuestas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, tal como ya lo expresó este Tribunal en el Voto N° 005-2007 de las 10:30 horas del 9 de enero del 2007, citando al tratadista Carlos Fernández Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Gómez-Acebedo & Pombo. Año 2004):



“puede causar perjuicios a los consumidores por la eventual confusión que se genere, pero también es un posible punto de partida para provocar en el mercado una situación de competencia desleal entre competidores, en razón de que al ser un signo cuya distintividad es cuestionable -o totalmente inexistente-, ingresaría al mercado con una ventaja respecto de otros productores del mismo sector en el cual compete; con independencia de que no se trate de una situación de cotejo marcario; es decir, estamos ante un escenario en el cual este perjuicio se este causando a un competidor, independientemente de que éste tenga inscrito a su favor -o no- un derecho sobre un signo similar o idéntico al signo que se inscribe o se pretende inscribir con violación del artículo 7 citado”.

Como consecuencia de lo antes expuesto, considera procedente este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado especial de la empresa **DIAGEO BRANDS B.V.**, en contra de la resolución dictada, por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del veinticinco de febrero del dos mil ocho, la cual en este acto se confirma.

SEXTO: LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones, citas normativas, y de jurisprudencia, que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado especial de la empresa **DIAGEO BRANDS B.V.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del veinticinco de febrero del dos mil ocho, la cual en este acto se confirma.

SÉTIMO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo del 2002, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Conforme a las consideraciones expuestas, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado especial de la empresa **DIAGEO BRANDS B.V.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del veinticinco de febrero del dos mil ocho, 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



DESTRIPATOR

MARCA INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLE

TE. Marca con falta de distintividad y engañosa.

TG. Marcas inadmisibles

TNR: 00.60.55.

MARCA ENGAÑOSA

TG. Marca intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.60.29