



RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2006- 0266 TRA-PI-181-08

Solicitud de inscripción de la marca “King`s Label”

J. Armando Bermúdez & CO., C. Por A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 9595-2000)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 539-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVA— Goicoechea, a las trece horas del siete de octubre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Edgar Rohrmoser Zúñiga, mayor, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-617-586, en su condición de apoderado generalísimo de la compañía **J. Armando Bermúdez & Co. C. por A.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de República Dominicana, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas treinta y cuatro minutos del quince de marzo de dos mil cuatro.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha once de diciembre del año dos mil el Licenciado Edgar Rohrmoser Zúñiga, en la condición dicha solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**King`s Label**”, en la clase 33 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “**Whisky**”.

SEGUNDO. Que a dicha solicitud se le opuso la asociación **The Scotch Whisky Association, Limited**, organizada y existente de conformidad con las leyes de Escocia, solicitando la no inscripción del registro de la marca por aspectos intrínsecos del mismo signo. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once



horas treinta y cuatro minutos del quince de marzo de dos mil cuatro resolvió acoger la oposición y denegar la inscripción de la marca.

TERCERO. Que el Licenciado Edgar Rohrmoser Zúñiga de calidades y condición indicadas, impugnó mediante el Recurso de Apelación la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, sin expresar agravios.

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 la Juez Ortiz Mora, 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: 1- La asociación **The Scotch Whisky Association, Limited**, organizada y existente de conformidad con las leyes de Escocia, no comprueba tener un interés legítimo para oponerse a la inscripción de la marca **King`s Label**. 2- La sociedad **J. Armando Bermúdez & Co. C. por A.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de República Dominicana, no comprueba la procedencia del Whisky que distribuye. 3- No se comprueba la existencia como sociedad escocesa de la Compañía John E. Steward & Sons Ltda..

TERCERO. Sobre la legitimación del opositor. En el presente proceso, el opositor a la inscripción de la marca solicitada es la asociación **The Scotch Whisky Association, Limited**, organizada y existente de conformidad con las leyes de Escocia. Dicha persona jurídica,

según copias certificadas de la traducción del documento original presentadas por el opositor como prueba para mejor resolver, dentro de los objetos para los cuales se establece la asociación son: “1. *proteger y promover los intereses del comercio del Whisky Escocés de manera general a nivel doméstico y en el exterior.*” (...) 3. *Instituir, defender y celebrar procesos legales en cualquier territorio del mundo en defensa de los intereses del comercio del Whisky Escocés.*

Bajo el objeto descrito, esta asociación no actúa en ejercicio de la defensa de un derecho inscrito, tampoco como competidor del sector pertinente, sino en forma general defendiendo los intereses del whisky escocés ante la posible inscripción de un producto de la misma línea comercial que podría confundir al público consumidor.

Al respecto este Tribunal mediante el Voto N° 005-2007 de las 10:30 horas del 9 de enero de 2007, resolvió: “...existe legitimación a pesar de que el apelante no tiene a su favor un derecho marcario inscrito (similar o idéntico al solicitado), sino su condición de competidor del sector pertinente; lo anterior en favor del equilibrio que debe existir en el mercado y como prevención de una eventual competencia desleal cuyos efectos reflejos afectan al consumidor; sin que lo anterior se convierta en un “recurso procesal” cuyo uso abusivo genere precisamente otro tipo de competencia desleal que produzca dilaciones innecesarias en el acceso a la protección marcaria de nuevos productos en el mercado; tal uso abusivo tendrá que ser verificado y sancionado en la sede correspondiente.”

La legitimación para accionar en estos casos, tomando en consideración esos dos aspectos: “ser un competidor del mismo sector pertinente” y “la protección al consumidor”; es una forma de equilibrar el sistema, y no, para hacer inaccesible la obtención de un derecho marcario, tomando en cuenta que la propiedad intelectual en términos generales no es un fin en si mismo pero si, un instrumento de desarrollo para la evolución y transparencia de los mercados.”

La Asociación **The Scotch Whisky Association Limited**, carece de tal requisito y tampoco tiene inscrita una marca a efecto de ejercer el derecho de defensa que protege en lo que corresponda, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Con respecto a la Legitimación el artículo 104 del Código Procesal Civil indica: “...**Parte legítima.** *Es aquella que alega tener una determinada relación jurídica con la pretensión procesal.*”. Esta Asociación no demostró tener esa legitimación ad causam activa que lo involucra directamente para actuar dentro del proceso, no es un competidor activo del producto que pretende proteger la marca solicitada y tampoco existe una situación de defensa de una marca inscrita, situación que inhibe a este Tribunal poder pronunciarse sobre lo alegado por este opositor, ya que desde sus inicios no estaba legitimado para acceder al proceso, razón por la cual el Tribunal continuará con el conocimiento y análisis del asunto de marras independientemente de la oposición planteada, puesto que quien apeló lo es el solicitante de la marca y a quien se debe una respuesta al caso planteado.

CUARTO. Sobre la procedencia de la marca solicitada. Si bien el apelante no expresó agravio alguno contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial objeto de apelación, el Tribunal por el control de legalidad que ejerce conforme su competencia, se manifestará sobre lo resuelto por el Registro, a efecto de determinar la procedencia de sus argumentos con fundamento en la normativa que rige la materia, con el fin de que el usuario a pesar de su omisión, se le satisfaga el ejercicio de su derecho.

En ese entendido y analizando la marca sometida a inscripción, este Tribunal coincide con el Registro en el sentido de que el distintivo solicitado contiene frases que pueden inducir a los consumidores a errores o confusiones, lo que es contrario a la función principal de la marca, como es distinguir los productos o servicios de una empresa frente a los productos o servicios de la competencia. Al efecto la doctrina ha determinado que:

“La función indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios es, sin duda, la función primaria y fundamental de la marca: la que se apoya directamente en las reacciones de los consumidores y se basa de modo inmediato en la estructura del derecho



de marca. En efecto al contemplar una marca puesta en relación con un producto o servicio, el consumidor piensa lógicamente que el producto o servicio procede de una determinada empresa: de aquella empresa de la que proceden todos los productos o servicios de la misma clase que están dotados con la misma marca. En este sentido la marca desempeña un papel informativo: atestigua ante los consumidores que todos los productos de una misma clase portadores de la misma marca han sido fabricados o distribuidos por una misma empresa.” (Carlos Fernández Novoa. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Gomez-Acebo & Pombo. Año 2004).

La frase constante en la etiqueta de la marca pretendida **“Bottled Under The Supervisión of John Stewart & Sons”** que en el idioma español significa **“embotellado bajo la supervisión de John E. Steward & Sons, Limited”**, podría inducir a error al consumidor al creer que, por ser ese nombre en idioma extranjero, que el Whisky es proveniente de Escocia, ya que es público y notorio para el consumidor de ese producto, que el mejor Whisky es el fabricado en esa región, cuando en realidad no se podría afirmar tal hecho, como tampoco que guarde la calidad y sello de ese lugar, siendo una actuación engañosa para el consumidor y que contraviene lo dispuesto por el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas que a la letra dice:

Artículo 7. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrán ser registrado como marco un signo que consista en alguno de los siguientes: 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.”

Aunado a lo anterior, los términos **“Finest Old Blended”** y **Whisly Fino Selecto**, aunque no se reclama exclusividad sobre éstos, son expresiones que igualmente a la frase anterior conllevan a engaño al consumidor, ya que no consta en el expediente la procedencia de ese Whisky, concretamente no se demostró que el mismo proviene de una región cuya calidad del producto es indiscutible –Escocia–, aspecto que determina, que ese atributo que se le

pretende endilgar al producto que se procura registrar con el signo requerido, puede o no ser cierta. Además el logo utilizado en donde se distinguen elementos figurativos como un escudo con dos leones y una corona diseñados a la usanza tradicional de la realeza británica, inducen al consumidor a creer que el producto es propio de ese país, cuando en realidad no existe certeza de ello.

Otro aspecto importante a determinar en el signo propuesto es con respecto a la denominación **King's Label**, que traducido al idioma español significa **“La etiqueta del Rey”**. La palabra Rey como signo de superioridad le otorga al producto una mejor calidad, lo que si va unido a otra palabra que lo haga distintivo, este Tribunal no tiene ninguna objeción para autorizar ese registro. En el caso concreto, el vocablo siguiente al término **King**, sea **Label**, no constituye una expresión que le conceda tal característica, razón que permite indicar a este Tribunal, que **KING**, que en el idioma español es **REY**, término este último definido por el diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima segunda edición, 2001, como: *“Monarca o príncipe soberano de un reino”* y siendo este personaje un individuo que ocupa una posición de supremacía en un territorio, igualmente esa palabra en una etiqueta le proporciona el mismo sentido en contra de los intereses del consumidor. Al efecto este Tribunal en el Voto supra citado, resolvió:

*“Nótese que el término **“extra”** se interpreta de una manera diferente en el tanto esté **asociado y subordinado** a un término de carácter distintivo -en cuyo caso se considera un signo inscribible-, respecto de situaciones en las que dicho término represente el factor principal o tópico de una marca, o esté asociado a un término cuya distintividad esté cuestionada tanto por razones de carácter intrínseco como extrínseco, por lo que no procedería otorgar su exclusividad marcaria.*

*En el caso concreto y según el Diccionario de la Real Academia Española, el Término **“Regia”** es un adjetivo cuyo significado se asocia a los siguientes significados: **Suntuoso, grande, magnífico**; siendo tal el sentido que el consumidor en el mercado costarricense asocia al término*



“Regia”, por lo cual otorga una cualidad o específica alta calidad a los productos para lo cual se solicita inscribir; cualidades o calidad que pueden o no tener tales productos, lo que podría llegar a producir una confusión en el consumidor, o al menos existe una posibilidad de confusión (...),

*Dado que en este asunto el signo solicitado es “REGIA EXTRA”, el término “extra”, esta asociado a un **término descriptivo**, potenciando el efecto calificador de la acepción “Regia”, lo cual debe ser rechazado como marca inscribible en razón del artículo 7 incisos d), j) antes transcrito y g).”*

La jurisprudencia transcrita es muy clara y da la posibilidad de inscribir una marca que contenga un término que describa una cualidad de superioridad, si esa palabra va aparejada con otra que constituya, sea el factor preponderante, o bien, el factor tópico. En el caso de análisis el término **Label** cuyo significado es etiqueta no le concede esa característica, porque precisamente ese vocablo va incluido dentro de una etiqueta que se le va a adherir al producto; bajo este criterio **¿Dónde está la distintividad de la marca?** Definitivamente ese concepto carece del alcance necesario para elevar esa denominación a marca.

El 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 005-2007 dicho, *“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.”

El término **King o Rey** en la forma en que está dispuesto en la etiqueta, califica el producto de cuya marca se pretende proteger, y por ende no le confiere la suficiente aptitud distintiva para acceder a la protección marcaria, contraviniendo igualmente los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

La palabra **“King”** se trata de un adjetivo calificativo que sirve para expresar o destacar una cualidad, y al asociarla al giro del producto que se protegería – Whisky-, cabe concluir que resulta totalmente descriptiva y por ende sin la suficiente aptitud distintiva, por atribuirle a tal producto una cualidad que implicaría que es mejor que otros de su mismo género.

De lo anterior se colige que el **elemento esencial** de las marcas es su **carácter distintivo**, es decir su capacidad de distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Por lo anterior, debe interpretarse que el inciso g) del artículo 7, tiene una aplicación genérica para todos los casos en que un signo carezca de tal capacidad distintiva, o no la tuviera de manera suficiente, conforme sea analizado en el caso concreto, como en este asunto donde el signo solicitado por ser entre otro, atributivo de cualidades, contiene una prohibición intrínseca que impide otorgar su apropiación como marca de fábrica y comercio.

QUINTO: Lo que debe ser resuelto. Por las razones indicadas, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Edgar Rohrmoser Zúñiga, en su condición de apoderado generalísimo de las compañía **J. Armando Bermúdez & Co. C. por A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas treinta y cuatro minutos del quince de marzo de dos mil cuatro, la cual en este acto se confirma.

SEXTO: Sobre el 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; se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a los considerandos expuestos, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Edgar Rohrmoser Zúñiga, en su condición de apoderado generalísimo de la compañía **J. Armando Bermúdez & Co. C. por A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas treinta y cuatro minutos del quince de marzo de dos mil cuatro, la cual en este acto se confirma. Tome en cuenta el Registro sobre lo resuelto en el Considerando Tercero. 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. Walter Méndez Vargas

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 del Tribunal Registral Administrativo, hago constar, que el Juez Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

Marca Intrínsecamente inadmisibile

TE. Marca con falta de distintividad y engañosa.

TG Marcas inadmisibles

TNR: 00.60.55.