



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0886-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “DRINK TEA (DISEÑO)”

VILLA DE ODON S.A.C, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 6276-2011)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0607-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con veinte minutos del dos de julio de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Álvaro Enrique Dengo Solera**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-544-0035, en su calidad de apoderado especial de la empresa **VILLA DE ODON S.A.C**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cincuenta minutos y cuarenta y nueve segundos del seis de setiembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el día cinco de julio de dos mil once ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el Licenciado **Álvaro Enrique Dengo Solera**, en representación de la empresa **VILLA DE ODON S.A.C**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Perú y con domicilio en A.V. la Encalada 197, interior ”B”, Santiago de Surco, Lima, Perú, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio: **“DRINK TEA”**, en clase 32 internacional, para proteger y distinguir: *“Aguas minerales, aguas*



saborizadas, gaseosas y otras bebidas, jugos, refrescos, néctares y zumos de frutas; bebidas isotónicas (energizantes) y polvos para elaborar las mismas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, excluyendo expresamente cervezas.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas con cincuenta minutos y cuarenta y nueve segundos del seis de setiembre de dos mil once, resolvió; “(...) **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).**”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha catorce de setiembre de dos mil once, el Licenciado **Álvaro Enrique Dengo Solera**, apoderado especial de la empresa **VILLA DE ODON S.A.C**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas con cuarenta y un minutos y treinta y un segundos del veintiuno de setiembre de dos mil once, resolvió; “(...) **Admitir el Recurso de Apelación ante el tribunal de alzada (...).**”

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora. , y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADO. Este



Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el registro “**DRINK TEA**”, en clase 32 internacional, solicitado por la empresa **VILLA DE ODON S.A.C**, al determinar luego del estudio realizado que el signo propuesto, no contiene suficiente actitud distintiva que permita diferenciar claramente el producto a que refiere, de otros iguales que se encuentran en el comercio, lo cual conlleva a que se encuentre dentro de las causales de inadmisibilidad que contempla el artículo 7 incisos g) y j) y párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por otra parte, en cuanto a la modificación realizada con posterioridad a la solicitud original, se desprende un cambio esencial en la marca y al hacer esta modificación se estaría violentando el artículo 11 de la Ley de rito, como lo emanado por la Circular No. DRPI-004-2007, por la que se rechaza su modificación, dejando para los efectos del trámite la presentación inicial. En razón de lo anterior es que el Registro, rechaza la solicitud presentada, al considerar su inadmisibilidad por razones intrínsecas.

Por su parte en el escrito de apelación el recurrente dentro de sus agravios expresó, que su representada solicitó modificación de la solicitud, específicamente en cuanto al **DISEÑO** del registro marcario aquí peticionado, con el cual la modificación realizada al signo marcario eliminó la objeción de falta de distintividad señalada por el Registro. Además se aportó como prueba documental fotocopias de los registros marcarios “**DRINK T**” (diseño y denominativo) en clase 32 internacional en el Perú y en Bolivia, con los cuales se demuestra que la marca así descrita es susceptible de tutela registral.

TERCERO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como:



*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**” (agregada la negrilla)*

Tomando como punto de partida el citado numeral, las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“**Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** 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, 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. (...).

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.” (Lo resaltado no corresponde a su original)

En este sentido, se desprende de la anterior cita legal, que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo o calificativo** de las características de ese producto o servicio. En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito,



del 4 de setiembre del 2002, señaló:

*“(…) Se entiende también, en general, que los **términos descriptivos** son los que de alguna manera **“informan”** a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (…).”* (Subrayado y negrita no corresponde al original.)

Por otra parte, la **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Cabe señalar, para el caso que nos ocupa que el signo propuesto por la empresa **VILLA DE ODON S.A.C**, denominado **“DRINK TEA”**, en clase 32 internacional, la cual pretende la protección de; *“Aguas minerales, aguas saborizadas, gaseosas y otras bebidas, jugos, refrescos, néctares y zumos de frutas; bebidas isotónicas (energizantes) y polvos para elaborar las mismas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, excluyendo expresamente cervezas.”* Tal y como se desprende de la denominación **DRINK TEA** de la cual su traducción al español versaría sobre el concepto de **BEBER TE**, término que no aporta ninguna distintividad al signo, y ante la ausencia de ese requisito la marca no puede obtener protección registral.

Obsérvese, como beber es una acción para ingerir líquidos, que no viene a aportar ningún elemento que haga diferente al signo, y “Te” es el producto el cual incluso no es objeto de protección. Al considerar que la marca propuesta no contiene la suficiente actitud distintiva y siendo que “te” que corresponde como parte del signo, pero que no es un producto que se



pretende proteger, induciría también a engaño o confusión, dado que para el caso bajo examen es claro que los productos a proteger son más amplios y excluyen el “te”, en este sentido lo hace engañoso ya que el consumidor esperaría que la marca protegiera ese producto. Sin embargo aunque así fuera, conforme al artículo 7 último párrafo, tampoco procedería su registración porque la lista lo que protege tal como se indicó, es mucho más amplia y no únicamente se reduce a “te”.

Respecto a la modificación que el recurrente hizo del signo solicitado, obsérvese que la misma no viene a aportar ningún elemento que contribuya para que la marca se inscriba, ya que ideológicamente sigue teniendo el mismo problema que el signo original, pues “**DRINK T**”, da la idea de “**BEBER TE**”, lo que relacionado a los productos que se pretenden proteger violenta el artículo 7 párrafo final de la Ley de rito, por lo que no solo es como lo indicó el Registro que se modifica una parte esencial del signo, sino que también ese cambio no aporta elemento alguno que haga posible la inscripción de ese signo sin causar confusión al consumidor.

Tampoco es de recibo por parte de este Tribunal, el alegato expuesto por el petente en cuanto a que se encuentra inscrito en otros países la marca “**DRINK T**”, ya que recordemos que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos es territorial y en ese sentido, existe independencia en cuanto a la protección registral, lo anterior en concordancia con lo que dispone el artículo 6 del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial.

Por lo anterior considera esta Instancia que la resolución apelada dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cincuenta minutos y cuarenta y nueve segundos del seis de setiembre de dos mil once, se encuentra ajustada a derecho y al mérito de los autos, por lo que debe de negarse el recurso de apelación interpuesto y confirmar dicha resolución.



CUARTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Álvaro Enrique Dengo Solera**, apoderado especial de la empresa **VILLA DE ODON S.A.C**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cincuenta minutos y cuarenta y nueve segundos del seis de setiembre de dos mil once, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca “**DRINK TEA**” en **clase 32** internacional, solicitada por la empresa **VILLA DE ODON S.A.C**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora