



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0193-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “CHORREADITO”

COMERCIALIZADORA DE CAFES SELECTOS D’OTA LTDA., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2015-11653)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO 0683-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del veinticinco de agosto del dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Mauricio Bonilla Robert, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-903-770, en su condición de apoderado especial de la empresa COMERCIALIZADORA DE CAFES SELECTOS D’OTA LIMITADA, con cédula de persona jurídica 3-102-627994, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:29:09 horas del 23 de febrero de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:53:41 horas del 3 de diciembre del 2015, el licenciado Mauricio Bonilla Robert, de calidades y condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio ***CHORREADITO*** para proteger y distinguir: en clase 30 “café y sucedáneos del café”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 15:29:09 horas del 23 de febrero de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... ***POR TANTO***



*Con base en las razones expuestas ... **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**”.*

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 11:07:50 horas del 9 de marzo del 2016, el licenciado Mauricio Bonilla Robert, como representante de la empresa COMERCIALIZADORA DE CAFES SELECTOS D’OTA LIMITADA, apeló la resolución referida y una vez otorgada la audiencia de Reglamento por este Tribunal, expresó 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos, con este carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, por tratarse de un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Analizadas las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el Registro determinó la inadmisibilidad por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley mencionada, siendo un signo descriptivo y carente de aptitud distintiva en relación a los productos que pretende proteger en clase 30 internacional.

Por su parte, la recurrente indica que el signo de su representada es una creación original y novedosa, evocativa y susceptible de inscripción, cuestión por la que se puede afirmar que la marca solicitada no incurre en el supuesto prohibitivo del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas, que prohíbe el registro de un signo que “no tenga suficiente aptitud distintiva respecto



del producto o servicio al cual se aplica”; que el argumento del registrador es erróneo en tanto que su marca cuenta con los elementos básicos exigidos para el registro de marcas, sean: novedad o carácter distintivo, licitud, disponibilidad y originalidad, siendo que no coincide con el criterio del Registro.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Doctrinariamente la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

La ***distintividad*** resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los que elige de otros similares que se encuentren en el mercado, por ello, es condición primordial para que se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo. Asimismo, se requiere que el signo cuya inscripción se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Dentro de esas causales de inadmisibilidad, tenemos que, las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos son aquellas que derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, relativo a situaciones que impidan su registración respecto de otros productos o servicios similares o que puedan ser asociados, 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 y para el caso bajo estudio nos interesan los siguientes:

***“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 trata.***



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

De acuerdo con las normas citadas, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente *aptitud distintiva* respecto del producto o servicio al cual se aplica, o cuando resulte únicamente *descriptivo* de alguna de sus características. De tal manera, su *distintividad* respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos. Así, cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es decir, un signo marcario no es susceptible de registraci3n si no goza de la condici3n de distintividad suficiente respecto de su objeto de protecci3n.

En el presente caso se observa, que la inscripci3n de la marca de fábrika y comercio “**CHORREADITO**”, que se gestiona resulta ininscribible por razones intrínsecas, ya que al analizar el vocablo que compone la marca, el término “**CHORREADITO**” será asociado al café, y más aún el consumidor costarricense quien conoce la forma de hacer café chorreado utilizando un chorreador.

El chorreador como: “*Bolsa destinada para colar el café.*” (Quesada Pacheco, Miguel Ángel, Nuevo diccionario de costarriqueñismos., Cartago Costa Rica ,4ta edici3n, 2007, p 127), es como bien lo indica la resoluci3n del Registro, un “*aparato para preparar café usado en Costa Rica en el cual se filtra agua caliente a trav3s de granos de café molidos contenidos en un filtro de tela instalado en un soporte de madera y el cual gotea en un recipiente*” (<https://es.wikipedia.org/wiki/Chorreador>), palabra que ha sido recogida en los diccionarios, por contar con la intensidad de uso, consenso e intersubjetividad suficientes para referirse al mismo.

En lo que se refiere a lo alegado por el representante de la empresa COMERCIALIZADORA DE CAFES SELECTOS D’OTA LIMITADA, sobre la novedad y originalidad, este Tribunal comparte lo indicado por el Registro, ya que no existe creatividad sobre dicha marca, la supuesta



distintividad que se alega no existe para esta clase, pues al ser sinónimos coloquiales, directamente están asociados al producto, como por ejemplo registrar “agua” para cantimploras, y por ende “chorreador” para café, siendo importante mantener esta palabra en el dominio público productos que sirvan para hacer la bebida del café; dicho agravio de que el signo no es una denominación genérica, no es compartido, más bien se infiere simplemente como el modo común de describir la forma en que se prepara el café.

En tal sentido, la utilización del literal d) del citado artículo 7, que estipula que no se puede otorgar el registro a una marca que consista 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 trata, resulta de aplicación en el presente asunto.

Sobre el carácter descriptivo de un signo, Martínez Medrano señala que *“...Las designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, función, cualidades u otras características de los productos o servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son irregistrables como tales... carecen de distintividad, ya que la cualidad que describen es coincidente con la de otros productos...”* (MARTÍNEZ MEDRANO (Gabriel) y SOUCASSE (Gabriela), Derecho de Marcas, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, páginas 63.

Es entonces que el signo propuesto “**CHORREADITO**”, es un término que en sí mismo provee a los productos a proteger y distinguir “café y sucedáneos del café” de la cualidad particular de ser chorreado, por lo tanto el signo se construye a partir de elementos que resultan descriptivos de características, por lo tanto, incurren en la causal de exclusión de registro contenida en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En este sentido, al dotar el signo de cualidades a los productos que se protegen, no puede considerarse distintivo, de ahí que también sea aplicable para sustentar su rechazo, la disposición



contenida en el inciso g) del artículo 7° de la Ley de cita, el cual prohíbe realizar un registro que “...*No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*”.

De acuerdo con el inciso del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio y cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “...*suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*...” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso No. 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...”.

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 que 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.

Dicho lo anterior, este Tribunal es del criterio, de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto “**CHORREADITO**”, para ninguno de los productos solicitados, por cuanto, de su análisis se concluye que es falta de originalidad y novedad, ya que, definitivamente **CHORREADITO** expresa o relaciona en forma directa la cualidad o característica que el público consumidor esperará encontrar en ella, es decir que efectivamente el signo resulta descriptivo.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Mauricio Bonilla Robert, en su condición de apoderado especial de la empresa COMERCIALIZADORA DE CAFES SELECTOS D’OTA LIMITADA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:29:09 horas del 23 de febrero de 2016, la que en este acto se confirma, y se deniega el registro del signo solicitado “**CHORREADITO**”, para la clase 30 de la nomenclatura internacional.

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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara *sin lugar* el recurso de apelación



interpuesto por el licenciado Mauricio Bonilla Robert, como representante de la empresa COMERCIALIZADORA DE CAFES SELECTOS D'OTA LIMITADA, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, las 15:29:09 horas del 23 de febrero de 2016, la cual, en este acto *se confirma*, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **CHORREADITO**. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33