

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2016-0295-TRA-PI



**Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio
COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., Apelante
Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-3082)
Marcas y otros signos distintivos**

VOTO 0863-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas con cuarenta minutos del dos de noviembre del dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0953-0774, en su condición de apoderada especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, domiciliada en la ciudad de Alajuela, Costa Rica, 7 kilómetros al oeste del aeropuerto, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:42:31 horas del 19 de abril de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de marzo de 2015, la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, abogada, vecina

de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS**



R.L., solicitó la inscripción del signo , como marca de fábrica y de comercio, para distinguir: **“Bebida de té frío en botella”**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 11:00:55 horas, del 09 de abril de 2015, le previene a la representante de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, las objeciones de fondo contenidas en su solicitud, a efectos de que proceda a subsanar dentro del plazo de 30 días establecidos por ley. Y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de abril de 2015, la solicitante modifica las características de los productos a distinguir, para que se lea: **“Bebida de té frío de melocotón en botella”**, y aporta el pago del cánon correspondiente.

TERCERO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial con fecha 11 de agosto de 2015, el licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-0012-0480, apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, planteó oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 15:42:31 horas del 19 de abril de 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO / Con base en las razones expuestas ...Se resuelve: I. Se declara con lugar la oposición planteada por [...] PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., contra la solicitud de inscripción**



de la marca “**DISFRUTA MÁS TÉ MELOCOTÓN** ()” clase 30 internacional, solicitada por [...] **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, la cual se deniega ...”.

QUINTO. Que inconforme con la resolución mencionada la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, de calidades y en su condición citada, interpuso el 12 de mayo de 2016 en tiempo y forma el recurso de apelación, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal expresó agravios.

SEXTO. 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previas deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO ROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está



solicitando la marca de fábrica y de comercio , para distinguir: ***“Bebida de té frío de melocotón en botella”***, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca en clase 30, con fundamento en las prohibiciones del artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, indica que el análisis marcario realizado por el Registro es erróneo, al considerar que el signo solicitado es descriptivo y carente de distintividad, ya que el Registro individualiza cada elemento que conforma la marca solicitada y no analiza en forma conjunta los términos que acompañan el signo solicitado, como lo indica la ley señalada, que el consumidor apreciará el signo solicitado en conjunto y no en fragmentos, por tal razón se desprende que la marca solicitada es lo suficientemente clara y distintiva, no generando engaño o confusión alguna al consumidor, sin que con ello se vean perjudicados los derechos de terceros en el comercio, lo cual no genera que la marca solicitada se convierta en una marca descriptiva o engañosa. Concluye que por presentar alguna característica evocativa el signo solicitado y cumplir con los requisitos que establece la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos no se constituye impedimento alguno para su registro.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Nuestra normativa marcaria es clara en indicar que para que prospere el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el

mercado por titulares diferentes, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio lo dispuesto en el **artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de éste artículo, y para el caso que nos ocupa se impide la inscripción de un signo marcario cuando:

“... c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

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 estos incisos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se debe entender que no se podrá registrar un signo que única y exclusivamente utilice en su propuesta una frase del lenguaje común o usual respecto del producto o servicio a proteger, y en este sentido el signo solicitado radica en las palabras **“DISFRUTA MÁS TÉ MELOCOTÓN”**, y busca proteger y distinguir: **“bebida de té frío de melocotón en botella”**, suministrando al consumidor la idea que va recibir más té, siendo esta una cualidad del producto, en Costa Rica las palabras **Té** y **Melocotón** son genéricos con relación al producto, mientras que **Disfruta** y **Más**, son términos de uso común que describen una características del producto de que se trata, sin que otros elementos añadan aptitud distintiva al conjunto, por lo que resulta ser un signo inadmisibles por razones intrínsecas.

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, sobre lo cual se ha precisado que: “... *La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca...*”. (**Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, Mcgraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p.115**).

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:

“... La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común ...”. (**CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, Montevideo, editorial BDF, primera edición, 2007, págs. 29 y 30**).

Respecto al alegato de que su marca no es engañosa ni causa confusión, es necesario señalar al

recurrente que el mismo no es de recibo, dado que el Registro de la Propiedad Industrial tal y como se desprende a folio 43 de la resolución recurrida NO rechazó el signo propuesto por dichos motivos, por el contrario lo que indicó fue lo siguiente: “... *el signo solicitado no es engañoso, ya que si el producto que busca proteger cumple o no con ciertas características como calidad, cantidad, mejor sabor o precio entre otras cosas, dependiendo de la perspectiva del consumidor pueden o no cumplirse. Por ende, no compete al registro entrar a conocer este tipo de atribuciones en un producto ...*”.

En cuanto al agravio planteado por la representación de la sociedad recurrente, indicando que el signo solicitado no genera engaño alguno al consumidor, cumpliendo con los requerimientos de ley para su registración y que la marca solicitada no es descriptiva, sino evocativa, considera



este Tribunal que no se puede autorizar el registro del signo , para distinguir: “**Bebida de té frío de melocotón en botella**”, en **clase 30**, si luego de analizar los productos que se pretende distinguir, se determina que el signo es únicamente atributivo de cualidades o características sobre dicho producto, como es el caso particular, por ende, carente de aptitud distintiva para su inscripción.

De lo expuesto, considera este Órgano que no resultan de recibo las manifestaciones de la apelante, ya que la marca propuesta carece de la **aptitud distintiva** necesaria para distinguir los productos que refiere de otros de la misma naturaleza y que sean ofrecidos en el mercado por titulares distintos. En este caso, tanto al examinar el signo propuesto como una sola unidad, a



saber , como al separarlo en sus cuatro elementos denominativos “**DISFRUTA**

MÁS TÉ MELOCOTÓN”, es clara la referencia en forma exclusiva a las características de su objeto de protección, dado lo cual deviene en ininscribible porque contraviene los incisos c), d) y g) del artículo 7, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En razón de lo anterior, considera este Tribunal, que la marca pretendida no es registrable por razones intrínsecas, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, en su condición de apoderada especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:42:31 horas del 19 de abril de 2016, la cual en este acto se confirma.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, en su condición de apoderada especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:42:31 horas del 19 de abril de 2016, la que en este acto se **confirma**. Se



deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **Más Té**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza. 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 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

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca con falta de distintiva

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TE. Marca descriptiva

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69