



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0453-TRA-PI

**Oposición a la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “VITAMINTEA”
(DISEÑO)**

**INLAZA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE , apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen No. 11202-2007)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 886-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas veinte minutos del tres de agosto de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 4-155-803, en condición de apoderado especial de la sociedad **INLAZA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiséis minutos cero segundos del veintiséis de enero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en condición de gestor oficioso de la sociedad **INLAZA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, entidad organizada bajo las leyes de la República de Honduras con domicilio en ocho calle 17 avenida local 19 Edificio Versalles, San Pedro Sula, Cortes, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de agosto de dos mil siete,



solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio denominada **vitamintea** (DISEÑO)” en clase 32 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir “Bebida no alcohólicas a base de Té y Preparados para hacer bebidas a base de té”.

SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso la compañía **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY,S.A y de PRODUCTORA LA FLORIDAS.A.,** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada dictada a las quince horas, veintiséis minutos cero segundos del veintiséis de enero de dos mil nueve, resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando *“con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY,S.A y de PRODUCTORA LA FLORIDAS.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “VITAMINTEA (DISEÑO), en clase 32 internacional, presentado por INLAZA S.A DE C.V., la cual se deniega”*

TERCERO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No se hace un análisis de los mismos por tratarse de un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A RESOLVER. En el caso bajo examen, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial



rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **(DISEÑO).**” en clase 32 del Nomenclátor internacional, presentada por el apoderado de la empresa **INLAZA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, por haber considerado que el signo marcario propuesto constituye una marca que describe una característica propia del té, puesto que su traducción al español es “té de vitaminas”, lo cual resulta redundante en la descripción del contenido nutricional de la bebida, y que puede verse que la presencia de vitaminas en el té, constituye un enriquecimiento de la bebida al contener vitaminas del tipo A,B,C,E, y P, y de esta manera resulta claro que la marca delinea a través de su contenido conceptual la representación en el consumidor de una de las cualidades propias del té, lo cual no puede permitirse en un signo marcario, de este modo incurre en la prohibición preceptuada en el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas. Asimismo que la marca solicitada carece de la función distintiva propia de un signo distintivo y carece de novedad y originalidad en virtud de la naturaleza de productos que pretende protegerse mediante ese signo marcario.

En memorial de oposición presentado por el licenciado Manuel Peralta Volio, apoderado generalísimo de las compañías **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A** y de **PRODUCTORA LA FLORIDAS.A**, el día siete de abril de dos mil ocho, argumentó que la

marca solicitada  **(DISEÑO)**”, es descriptiva, porque su contenido conceptual representa o delinea en el consumidor una idea cabal y completa de la naturaleza, función, cualidades u otras característica del producto, además que la marca impugnada describe ingredientes de los productos que trata de proteger , que no tiene una función diferenciadora, es una combinación de nombres comunes, descriptivos, sin mensajes diferenciadores, sin fuerza ni vida que se identifica o confunde con la naturaleza de los productos.

TERCERO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD QUE DEBEN POSEER LOS SIGNOS REGISTRABLES. Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el apoderado de la



solicitante mediante memorial presentado el día diecinueve de junio de dos mil nueve, fundamentó su inconformidad argumentando que la marca de su representada es una marca usada y debidamente registrada en su país de origen, la República de Honduras, así como en otros países de Centroamérica, y en este sentido al exponer sus agravios ante esta instancia, solicita se autorice su registro con base en el artículo 6 quinquies del Convenio de Paris, que contiene el principio “Tal cual es.” Además señala que la traducción que hace la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, no es correcta y es limitada, ya que la marca solicitada



consta de una sola palabra , así como de elementos gráficos, y tanto la empresa como el Registro le agrega la traducción al castellano, incluso el Registro le agrega a la traducción la preposición “de” la cual no contiene la marca solicitada y que respecto al argumento de que la marca describe una característica propia del té, ya que el mismo contiene vitaminas, ya que las vitaminas son nutrientes contenidos en todos los alimentos naturales no son de recibo.

Doctrinariamente se define la marca 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 de su origen empresarial.

El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que ese derecho intangible es: “...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”.

Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el



cual también prevé la distintividad como característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal. Dicha distintividad resulta ser, entonces, 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 artículos que elige.

Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de todo signo marcario, al determinar que éste debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia. Así, entonces, es condición fundamental para que un signo se pueda registrar, que ostente ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales o similares que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro 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.

Este Tribunal considera, al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, que la marca solicitada no puede ser objeto de registro, por las razones que de seguido se exponen: El artículo 7, numerales c) y g) de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos dispone lo siguiente: *“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. (...) 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”*. En el presente asunto, la denominación *“VITAMINTEA”*, su traducción al español es *“té de vitaminas”*, lo cual resulta redundante en la descripción del contenido nutricional de la bebida, y que puede verse que la presencia de vitaminas en el té, constituye un enriquecimiento de la bebida al contener vitaminas del tipo A,B,C,E, y P, y de esta manera resulta claro que la marca delinea a través de su contenido conceptual la representación en el consumidor de una de las cualidades propias del té, lo cual no puede permitirse en un signo marcario, de este modo incurre en la



prohibición preceptuada en el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas. Al respecto se dice que *“La prohibición de registrar marcas genéricas, descriptivas y usuales tiene por fundamento evitar que sobre una denominación o gráfico genérico, usual o descriptivo recaiga un derecho exclusivo de utilización o monopolio que impida que otros competidores los empleen para designar en el tráfico económico los productos o servicios contraseñados por la marca. Se trata, en efecto, de denominaciones o de gráficos necesarios en el tráfico mercantil y que deben estar a disposición de todos los competidores del sector de que se trate...”* (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas**, Editorial Civitas, Primera Edición, 2002, pp.211 y 212), por lo que la causal contenida en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de repetida cita, es de aplicación en el presente caso, ya que ésta busca regular los signos que son designaciones de uso común de los productos, tal y como ocurre con la marca que se solicita su registración, al estar conformada por palabras que son descriptivas dentro del sector comercial pertinente, por lo que no puede ser objeto de apropiación exclusiva de la empresa gestionante.

Aunque la marca propuesta no está conformada “exclusivamente” del término “te”, siempre se aplica el inciso d) de comentario, porque el resto de elementos que acompañan a dicho sustantivo, no le dan la distintividad necesaria para ser aceptada como marca.

En esta misma línea, y con fundamento también en lo anterior, el artículo 7 en su inciso g) es de aplicación para el signo solicitado, ya que preceptúa la imposibilidad de inscripción de aquellas marcas que no poseen suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, ya que éstas deben tener como requisito sine quan non, capacidad distintiva.

Al respecto y en torno al alegato esbozado por el apelante en cuanto a que en el presente caso resulta de aplicación la cláusula “Telle quelle” del convenio de París, el mismo convenio en su artículo 6 inciso 1) establece la territorialidad de las marcas al decir:



“1 Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo...”

Estima este Tribunal que el hecho de que un signo determinado este inscrito en otro país, no es de por sí, un prueba irrefutable de la distintividad del mismo hasta tanto éste se someta a las regulaciones nacionales para su inscripción o denegatoria.

Concretamente el apelante alega la aplicación del artículo 6 quinquies del Convenio de París, dado que el signo solicitado está inscrito en su país de origen Honduras; no obstante, tal y como se ha dilucidado, en este caso el signo solicitado no es susceptible de aplicación de la cláusula “Telle quelle” dado que violenta el inciso 2) del apartado B) del artículo 6 quinquies: que a la letra dice:

“...B. - Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas **más que en los casos siguientes:**

(...)

2. **cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo**, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes **del comercio del país donde la protección se reclama...**” (lo resaltado no es del original)



En este caso el signo está desprovisto de carácter distintivo por las razones apuntadas según las reglas de nuestro ordenamiento jurídico y con total independencia de lo que fue considerado para su efectiva inscripción en otros países suscriptores del convenio de París.

CUARTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en condición de apoderado especial de la sociedad **INLAZA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiséis minutos cero segundos del veintiséis de enero de dos mil nueve.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 del 12 de octubre de 2000 y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de mayo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación formulado por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en condición de apoderado especial de la sociedad **INLAZA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiséis minutos cero segundos del veintiséis de enero de dos mil nueve, la que 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mor



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Solicitud de inscripción de marca

Requisitos de inscripción de marca

TNR 00.42.25