



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0790-TRA-PI

Solicitud de inscripción señal de propaganda: “PROCESADO SIN AZÚCAR (DISEÑO)”

CAFÉ VOLIO, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 5281-09)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 909-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las doce horas del veintiuno de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-800-402, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **CAFÉ VOLIO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y cinco minutos, treinta y cuatro segundos del veinticuatro de agosto de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado al Registro de Propiedad Industrial el 17 de junio de 2009, el Licenciado Cristian Calderón Cartín, en representación de la empresa **CAFÉ VOLIO, S.A.**, solicitó el registro del signo “**PROCESADO SIN AZÚCAR (DISEÑO)**”, como señal de propaganda en **Clase 50** de la nomenclatura internacional, que será utilizada en una promoción para atraer la atención de los consumidores sobre café procesado sin azúcar, con las marcas VOLIO DISEÑO registradas en clase 30, según los Registros número 197020, 197021, 196805, 197023, 196804.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las trece horas, treinta y cinco minutos, treinta y cuatro segundos del veinticuatro de agosto de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO: (...) 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 el 07 de setiembre de 2010, el Licenciado Cristian Calderón Cartín, en la representación indicada, apeló la resolución referida y en razón de que fuera admitido dicho recurso conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS: Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO: IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. En la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de registro de la señal de propaganda “**PROCESADO SIN AZÚCAR (DISEÑO)**” propuesto por la empresa **CAFÉ VOLIO S.A.**, el artículo 62 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas, en razón de que el signo solicitado es una señal de



propaganda que se utilizará para atraer la atención de los consumidores sobre *café procesado sin azúcar*, dado lo cual, considera el Registro de la Propiedad Industrial que está compuesta por elementos literarios descriptivos y genéricos tales que impiden su registro, en vista de carecer de suficiente novedad y originalidad y que, de aceptar su inscripción, se estaría otorgando a los productos protegidos por las marcas asociadas, ventajas respecto de los demás productos que se ofrezcan en el mercado y que siendo productos de alto consumo en el mercado, podría darle al consumidor la idea de que todos ellos se encuentran *procesados sin azúcar*. Nótese que la frase que conforma el término denominativo nos transmite una idea muy clara de lo que se trata. Dado lo cual, la señal de propaganda analizada integralmente carece de distintividad pues está compuesta por vocablos genéricos y de uso común que le otorga cualidades especiales a los productos que protege, por lo que no puede ser apropiada por un particular.

El apelante en sus agravios indica que lo solicitado es un signo que señala un proceso que en la realidad ejecuta su representada durante el procesamiento del café. Agrega que el la señal de propaganda es de tipo mixta, compuesta por la frase “PROCESADO SIN AZÚCAR” y por un diseño distintivo que la hace novedosa y diferente a cualquier otra utilizada en el comercio, por lo que debe analizarse en su conjunto. Que no hace reserva de la frase, por lo que de conformidad con el artículo 63 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, cualquiera otra empresa podría utilizarla siempre que no sea en conjunto con ese mismo diseño.

A juicio de este Tribunal, efectivamente la señal de propaganda solicitada es descriptiva de las características que eventualmente podrían tener los productos que son protegidos con las marcas asociadas, inscritas en la clase 30 y que se pretende promover con el signo solicitado. Dichas marcas protegen café, que podría o no estar procesado sin azúcar. Ello la convierte, si el café efectivamente fuera procesado sin azúcar, en una denominación totalmente descriptiva de una de las características de los productos a proteger, por lo que caería en el supuesto contemplado en el **inciso d)** del artículo 7 de la Ley de Marcas y si no fuera así, resultaría una marca engañosa, cuyo registro no es posible de conformidad con el **inciso j)** de ese mismo artículo,



pues daría información falsa sobre el modo de fabricación, cualidades y aptitud para el consumo de los productos.

Por todo lo anterior, a la señal propuesta también le falta distintividad, lo que no permite su inscripción por así impedirlo la definición contemplada en el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos, en relación también con lo dispuesto en el numeral 61 de dicho cuerpo normativo,

La señal de propaganda propuesta “*Procesado sin azúcar* (Diseño)” constituye una frase que se debe dejar a la libre, a efectos de que todo aquel agente económico que compita en el mercado mediante la producción de bienes que podrían tener tal característica, la pueda usar libremente a manera informativa en la correspondiente etiqueta, por lo que no es factible otorgársele a un competidor de manera exclusiva, pues tal cosa iría en contra de la libre competencia, tan necesaria en una economía de mercado como es la costarricense. Por estas razones, no es factible aceptar lo dicho por el recurrente en el sentido de que con el signo solicitado su “...representada pretende la protección del conjunto y no de los elementos por separado...” pues de todas formas, la señal sería descriptiva, engañosa, falta de distintividad y contraria a la libre competencia.

El hecho de que la señal de propaganda sea mixta, tampoco le da condiciones para ser aceptada, pues aunque su diseño aporte algún grado de distintividad, la realidad es que, siempre predomina lo denominativo sobre lo gráfico, por lo que esta señal sería conocida por la leyenda “*PROCESADO SIN AZÚCAR*”, la cual, según lo analizado anteriormente, no es factible de proteger mediante un registro marcario.

Dadas las anteriores consideraciones, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Cristian Calderón Cartín** en representación de **CAFÉ VOLIO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y cinco minutos, treinta y cuatro segundos del veinticuatro de agosto de dos mil diez, la cual se confirma.



TERCERO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las anteriores consideraciones se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Cristian Calderón Cartín** en representación de **CAFÉ VOLIO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y cinco minutos, treinta y cuatro segundos del veinticuatro de agosto de dos mil diez, la cual 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptor

Marca Intrínsecamente Inadmisibile

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.60.55