

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0072-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo REFRÉSCATE (diseño)**

**Compañía Numar S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1752-2010)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 924-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor, soltera, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cincosete cientos tres, en su calidad de apoderada especial de la empresa Compañía Numar S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento setenta y tres mil novecientos noventa y ocho, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas trece minutos del diecinueve de noviembre de dos mil diez.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de marzo de dos mil diez, la Licenciada Reuben Hatounian representando a Compañía Numar S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



para distinguir en clase 32 de la nomenclatura internacional cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol, bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las nueve horas trece minutos del diecinueve de noviembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de diciembre de dos mil diez, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación en su contra.

**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, 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Mora Cordero, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** EL Registro de la Propiedad Industrial basó su rechazo al registro solicitado en la idea de que el signo es atributivo de cualidades. Por su parte, la apelante argumenta que el signo propuesto va acompañado de elementos que le otorgan aptitud distintiva.

**TERCERO. ANALISIS DEL SIGNO PROPUESTO PARA REGISTRO COMO MARCA. PROHIBICIONES DE TIPO INTRÍNSECO APLICABLES.**

La sistemática bajo la cual ha sido ideado nuestro sistema de registro marcario permite que un signo que se presenta a registrar pueda contener elementos de uso común o necesarios en el comercio, como lo son el nombre del producto que se pretende distinguir o la descripción de sus características, artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), elementos autorizados ya que van en beneficio del consumidor, pues le permiten aprehender de una forma rápida y concreta su naturaleza y particularidades; sin embargo, lo que sí constituye una prohibición al registro es cuando el signo que se propone está compuesto única y exclusivamente por elementos que sean la designación común del producto o una mera descripción de sus



características. Así, tenemos que en el signo propuesto, sea , su elemento literal es un verbo en modo imperativo, cuya significación está referida a la idea de refrescarse, de atemperar, moderar o disminuir el calor, idea que se ve reforzada con el diseño que acompaña a la palabra, el cual contiene una serie de gotas como las provocadas por la condensación de la humedad del ambiente cuando se pone en contacto con una superficie fría, como por ejemplo el envase que contiene a una bebida fría, y por ende, refrescante. Al indicar el signo propuesto la palabra REFRESCATE, tan solo se está predicando un atributo. Pero, ¿sobre qué se predicen dichos atributos? Evidentemente es sobre los productos que se pretenden distinguir con dicho signo. Entonces, se deberá tener claro cuáles son esos productos.

PRODUCTOS
cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol, bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas

Al ser los productos, en general, bebidas, se tiene que el signo propuesto resulta únicamente en un calificativo de características, o sea que las bebidas son refrescantes. Entonces el signo cae dentro de la prohibición contenida en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas:

*“Artículo 7.- 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. (...)”*

Si bien la Ley permite dentro de la construcción de una marca el uso de términos que respecto del producto resulten calificativos y/o descriptivos de características, esto es siempre y cuando el signo no esté constituido únicamente por dichos términos, y en el presente caso, aparte de la palabra REFRESCATE y el diseño de la letra R y gotas, que son una mera calificación de características, no se encuentra ningún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva al conjunto del signo solicitado, por lo que, respecto de los productos subrayados en el cuadro anterior, el signo propuesto resulta únicamente calificativo de características. Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final venida en alzada.

**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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian representando a la empresa Compañía Numar S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas trece minutos del diecinueve de noviembre 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29