



RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0323-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE MARCA DE FÁBRICA Y DE COMERCIO

SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES S.A. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-8651)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0461-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con quince minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada **Adriana Calvo Fernández**, cédula 1-1014-0725, abogada, vecina de Escazú, San José, apoderada especial de la empresa **SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES S.A. DE C.V.**, sociedad organizada conforme las leyes de México, domiciliada en Avenida España, #1840, Colonia Moderna Guadalajara, Jalisco, México 44190, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:14:19 horas del 13 de junio de 2022.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada Adriana Calvo Fernández, de calidades indicadas, apoderada especial de la empresa **SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES S.A. DE C.V.**, presentó solicitud de inscripción de la



marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir en clase 32 bebidas energéticas; bebidas isotónicas, bebidas refrescantes sin alcohol, bebidas deportivas que contienen electrolitos, todos ellos con 6 iones, Mg magnesio, K potasio, CA calcio, glucosa de sodio, lactato de sodio; y en clase 5 bebidas con electrolitos para uso médico; soluciones de reemplazo de electrolitos ambas con 6 iones, Mg magnesio, K potasio, CA calcio, glucosa de sodio, lactato de sodio, de acuerdo a la limitación de productos realizada en folio 34 del expediente principal.

Mediante resolución final dictada a las a las 15:14:19 horas del 13 de junio de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual deniega la marca por razones intrínsecas de acuerdo con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, (en adelante Ley de marcas), al considerar que es descriptiva de los productos que pretende proteger.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la representante de la empresa **SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES S.A. DE C.V.**, interpuso recurso de apelación, y expresó como agravios lo siguiente:

1. La marca solicitada no se encuentra constituida solo por la parte denominativa 6 Ions, Mg Magnesium, K Potassium, Ca Calcium, Sodium-Glucose y Sodium Lactate, de la que no hacen reserva, está constituida por la parte denominativa y la figura de un hombre bebiendo, que de ninguna forma es genérica ni descriptiva. En su conjunto la marca es distintiva.

2.- La marca que se desea proteger forma parte del "trade dress" o empaque de los productos de su representada, se utiliza en la parte posterior del empaque o botella.

3. El signo solicitado es distintivo para identificar los productos que protege y el origen empresarial de estos, está conformado por un diseño original y distintivo que no es usual, genérico ni característico de dichos productos. Aportan certificación de fotos y del sitio web de Walmart con la intención de demostrar que solo ellos usan esa figura en sus productos.

4. Si bien reconocen que las marcas se rigen por el principio de territorialidad enlistan los países en los que la marca se encuentra debidamente registrada, a saber, El Salvador, México, República Dominicana, Reino Unido, UE y aportan certificados apostillados de las marcas.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

TERCERO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas dentro de los cuales nos interesa:

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.

[...]

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

[...]

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad, o bien que desde la perspectiva del consumidor pueda provocar confusión o engaño respecto de las características, naturaleza o procedencia de los productos o servicios, pudiendo inducir a falsas asociaciones en los consumidores.

En cuanto a la distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger se debe determinar en función de su aplicación a estos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Bajo tal tesitura, las marcas se protegen porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, permitiendo al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentivando a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

Al ser analizada en conjunto, se denota que la marca es distintiva y no infringe el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas aducido por el Registro de primera instancia como criterio para denegar su inscripción, lo anterior debido a que al

realizar el examen consideró que el signo "... confirma exactamente los minerales que contienen las bebidas, resultando ser descriptiva, porque indica de manera directa y clara esos componentes en el signo." (Véase folio 39 y 40 del expediente administrativo). Además, que por tener el conjunto: "... la figura de un ser humano bebiendo y que a su vez eso que se bebe contiene esos minerales o componentes, resulta carecer de aptitud distintiva, pues precisamente le indica al consumidor lo que hace con el producto al momento de "beberlo" y que la bebida o el líquido al momento de ingresar al cuerpo aporta..." (véase folio 40, párrafo 5, del expediente administrativo).

En cuanto al análisis señalado, este Tribunal no lo comparte y se desmarca del criterio vertido, en razón de que el signo solicitado no se compone únicamente de los elementos que señala el Registro, sino más bien de un conjunto de elementos, que unidos le otorgan distintividad al signo, se destaca la silueta de un ser humano, con puntos de colores dentro de la figura, en una de sus manos tiene una botella con el contenido de color rojo llevándola a su boca, en la parte inferior de la figura del ser humano, 6 figuras de hexágonos delineados en azul claro en diferentes tamaños unidos por una línea y dentro de cada figura se encuentran las siguientes palabras en el idioma inglés, así como diferentes siglas o letras: 6 IONS, Mg, K, Ca, Sodium Glucose, Sodium Lactate, asimismo fuera de los hexágonos, justo al lado derecho de estos, las siguientes palabras: Ions Allows electrolyte absorption, Magnesium * Helps avoiding cramps, Potassium * Helps avoiding muscle spasm, Calcium * Helps metabolic process, Sodium – Glucose * Facilitates hydration process, Sodium Lactate * Helps to prevent acid buildup.

Todos estos elementos conforman una marca novedosa y distintiva, si bien es cierto las palabras y siglas que se incluyen en el conjunto corresponden a términos de uso común, estos se acompañan de elementos gráficos y figurativos suficientemente fuertes que hacen que el signo sea diferente de otros, otorgando identidad a los

productos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 73-IP-2021 de 21 de junio de 2021, en cuanto a los signos compuestos por denominaciones descriptivas ha considerado que

Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas, al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca.

La marca solicitada como se detalló anteriormente está conformada por varios elementos, es marca mixta, al tener diseño y palabras en este caso. Además, es una etiqueta compuesta por varios elementos, con relación a este tema la Ley de marcas dispone lo siguiente:

Artículo 28°- **Elementos no protegidos en marcas complejas.** Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.

Asimismo, este Tribunal ha considerado en su jurisprudencia conforme al artículo citado, que la protección de un signo no se extenderá a elementos que sean de uso común, sino en aquellos elementos fuertes que le otorgan distintividad al signo. Así, en el voto 0096-2019, de las 11:47 horas del 18 de febrero de 2019, este Tribunal dispuso lo siguiente:

Sin embargo, este Tribunal discrepa del criterio vertido por el Registro de



instancia, al rechazar la marca  por cuanto el signo propuesto "Galleta cubierta de chocolate BEST con crema de chocolate oscuro", está compuesto por varios elementos, sea, nos encontramos ante una marca mixta, que contiene o contempla tanto palabras como diseño, es una etiqueta compuesta por varios elementos que en conjunto le otorgan distintividad al signo, y hacen que sea distintivo cumpliéndose con las condiciones para ser inscrita, la distintividad es el requisito que debe tener un signo para ser percibido por el consumidor e identificado con el producto, las palabras que componen el signo en este caso junto con el diseño le dan esta característica, por lo tanto es objeto de registraci3n La distintividad es una característica propia y esencial de la marca que este Tribunal considera que tiene la marca en estudio. Como se indicó anteriormente es una etiqueta y de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas es posible su inscripci3n...

Debe tenerse presente que el apelante señala que no se hace reserva de la parte denominativa del signo, por lo que queda claro que el signo propuesto cuenta con la aptitud distintiva necesaria, que es el requisito que debe tener una marca para ser percibido por el consumidor e identificado con el producto, gracias a la parte gráfica que resulta original. Es por todo esto que se acogen los agravios del apelante y se **revoca** la resoluci3n recurrida para que se continúe con la inscripci3n del signo propuesto para todos los productos solicitados en clases 5 y 32 de la nomenclatura internacional.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia y citas legales este Tribunal acoge los agravios del apelante y acepta el recurso de apelaci3n interpuesto por la licenciada **Adriana Calvo Fernández**, de

calidades indicadas, apoderada especial de la empresa **SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución venida en alzada, la que se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción del signo



para proteger y distinguir en clase 32 bebidas energéticas; bebidas isotónicas, bebidas refrescantes sin alcohol, bebidas deportivas que contienen electrolitos, todos ellos con 6 iones, Mg magnesio, K potasio, CA calcio, glucosa de sodio, lactato de sodio; y en clase 5 bebidas con electrolitos para uso médico; soluciones de reemplazo de electrolitos ambas con 6 iones, Mg magnesio, K potasio, CA calcio, glucosa de sodio, lactato de sodio, si otro motivo no lo impidiera.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Adriana Calvo Fernández**, de calidades indicadas, apoderada especial de la empresa **SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:14:19 horas del 13 de junio de 2022, la que en este acto **SE REVOCA**, para que se continué con el trámite de inscripción del signo



como marca de fábrica y de comercio para proteger productos en clases 32 y 5 de la Clasificación de Niza. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE LA MARCA

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCAS MIXTAS

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00.43.99