



RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. 2016-0410-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (TINTO) (30)

GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2016-3731)

Marcas y Otros Signos

VOTO 0004-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con quince minutos del doce de enero del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1055-703, en calidad de apoderada especial de la empresa GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, S.A., con cédula jurídica 3-101-173639, domiciliada San José, distrito tercero Hospital, Barrio Cuba, de la Iglesia Medalla Milagrosa 50 metros oeste, San José, Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las quince horas veinticuatro minutos veintinueve segundos del veintiuno de junio del dos mil dieciséis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:15:01 horas del 21 de abril del 2016, la licenciada Giselle Reuben Hatounian, representante del GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **TINTO**, en Clase 30 de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir lo siguiente: “Café, todo tipo de café, té, todo tipo de té, cacao, chocolate, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas a base de cereales; pan, bizcochos, tortas, productos de pastelería y confitería; helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para hornear, esponjar, sal mostaza, pimienta, aderezos, vinagre, salsas, especias,



hielo; pastas alimenticias; condimentos y aderezos para ensaladas; burritos, pizza, waffles, tortillas.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas veinticuatro minutos veintinueve segundos del veintiuno de junio del dos mil dieciséis. indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para café, todo tipo de café y, sucedáneos del café en la clase 30 internacional, siendo procedente para té, todo tipo de té, cacao, chocolate, azúcar, arroz, tapioca, sagú, harinas y preparaciones hechas a base de cereales, pan, bizcochos, tortas, productos de pastelería y confitería; helados comestibles, miel jarabe de melaza, levadura, polvos para hornear, esponjar, sal, mostaza, pimienta, aderezos, vinagre, salsas, especias, hielo; pastas alimenticias; condimentos y aderezos para ensaladas; burritos, pizza, waffles, tortillas, en Clase 30 internacional.”**

TERCERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:08:09 horas del 1 de julio del 2016, la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en la representación indicada, presentó recurso de apelación, en contra de la resolución relacionada, recurso que fuera admitido por el Registro de instancia y por esa circunstancia 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 dentro plazo legal previo a las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Como hecho probado para la resolución de este procedimiento existe el siguiente:



UNICO. Que el término “TINTO” de acuerdo a su definición, está referido a café. Con respecto a este hecho el Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Segunda edición, 2001, tomo II, página 2178 indica: “...2. *Ven. Dicho del café: Muy concentrado.*

(...) 4. Col. y Ecuad. Infusión de café negro.”

Asimismo, el Nuevo Diccionario de Costarriqueñismos, del autor QUESADA PACHECO, Miguel Ángel, 4ª edición, Editorial Tecnológica de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, 2007, pág. 88, ha definido ese término como: “...//*café tinto m. Café sin leche. //...*”. Lo anterior, constituye un hecho relevante a desarrollar en el considerando de fondo.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determinó la inadmisibilidad de la marca propuesta por razones intrínsecas, de conformidad con el artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos para *café, todo tipo de café y, sucedáneos del café, siendo procedente únicamente, para té, todo tipo de té, cacao, chocolate, azúcar, arroz tapioca, sagú, harinas y preparaciones hechas a base de cereales, pan, bizcochos, tortas, productos de pastelería y confitería; helados comestibles, miel jarabe de melaza, levadura, polvos para hornear, esponjar, sal, mostaza, pimienta, aderezos, vinagre, salsas, especias, hielo; pastas alimenticias; condimentos y aderezos para ensaladas; burritos, pizza, waffles, tortillas, en Clase 30 internacional.”*

Por su parte, la representante de la empresa recurrente indica en sus agravios, que el Registro de la Propiedad Intelectual señala erróneamente, que la palabra “TINTO” se le conoce al café en Costa Rica, por lo que el rechazo de plano parcial realizado carece de fundamento, pues en nuestro país no se identifica al café con esta palabra; que este rechazo es arbitrario, pues el consumidor no identifica con “tinto” a productos de café y relacionados y que dicha palabra no tiene significado a nivel nacional, y durante el transcurso del tiempo no ha surgido riesgo de confusión para el consumidor.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, contiene en su artículo 7 las causales de objeción que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Así, y atinentes para el presente asunto nos interesa:

“Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

... 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. ...”

Analizada la normativa anterior, concretamente el inciso c) del artículo 7 citado, respecto a la marca propuesta “TINTO” y, tomando en consideración el hecho probado, en definitiva, la denominación pedida en el lenguaje corriente refiere a una designación común o usual del producto que se pretende distinguir en la clase 30 internacional, como es el “café”

El término “**TINTO**”, conforme se indica en el hecho probado, y según el diccionario de la lengua española, lo define como: “...2. **Ven. Dicho del café: Muy concentrado. (...)**
4. Col. y Ecuad. Infusión de café negro.”. Asimismo, en la página de internet <http://dle.rae.es/srv/fetch?id=Zo7qIdO>, que se analiza en forma integral con la prueba citada del diccionario referido, en la mayoría de los países de Suramérica se utiliza la expresión café tinto (negro), para diferenciarlo de los otros tipos de café. Con el uso se suprimió la palabra café y hoy la mayoría de la gente de esas latitudes utiliza el vocablo tinto para pedir un café. De igual forma Costa Rica conoce el término y lo asocia para identificar un café, de tipo negro, concentrado o “**fuerte**”. Lo anterior se relaciona con la visión plasmada en el nuevo Diccionario de Costarriqueñismos, donde se indica que el término tiene el significado de “...//**café tinto m. Café sin leche. //...**”

Pero esta acepción de TINTO también figura en el Viejo Continente, específicamente en España se dice del vino de color rojo oscuro, y se utiliza como sustantivo para referirse a un vaso de ese vino. ¿Café o tinto? es entonces que el origen del modismo TINTO es una cuestión de identidad



gastronómica según la geografía (sea vinícola o cafetalero) así como la cultura y educación del consumidor de donde se encuentre.

Marcariamente, y en desarrollo del inciso d) del citado artículo 7, el término tal como lo dijo el Registro es descriptivo en relación a café, todo tipo de café y, sucedáneos del café. Siendo útil resaltar que **“...Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿Cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, o se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.”** (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 139-IP-2005, Quito, diecinueve de octubre de dos mil cinco). De esa manera, no podría argumentarse que, ante la pregunta ¿Cómo es o son los productos que se pretende proteger?, la respuesta obligada es “TINTO”. De esta forma se denota que el signo cuyo registro se solicita, no posee la aptitud suficiente para individualizar los productos en el mercado, confundiendo con lo que va a identificar; que es café, todo tipo de café y sucedáneos de café.

Respecto al artículo 7 inciso g), vale decir que la marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no tenga suficiente aptitud distintiva en relación con el producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando por la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulta falto de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que la distintividad requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: **“...suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)...”** (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

Esa **Distintividad** es una particularidad de todo signo marcario, 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 productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado, y por otra parte se convierte en un requisito indispensable para protección e inscripción de marcas.



Conforme a lo expuesto y analizados los tres incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, definitivamente, bien hizo el Registro de no aceptar como productos a proteger con la marca “TINTO”, al “café, todo tipo de café y sucedáneos de café” por las razones expuestas.

Ahora bien, si es dable y cumple todos los requisitos de registrabilidad de la marca solicitada en la clase 30 internacional, para los restantes productos que esta ofrece, sean: *“té, todo tipo de té, cacao, chocolate, azúcar, arroz, tapioca, sagú, harinas y preparaciones hechas a base de cereales; pan, bizcochos, tortas, productos de pastelería y confitería; helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para hornear, esponjar, sal mostaza, pimienta, aderezos, vinagre, salsas, especias, hielo; pastas alimenticias; condimentos y aderezos para ensaladas; burritos, pizza, waffles, tortillas.”*

Debe recordársele al apelante lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos que en lo que interesa indica:

“Artículo 1º.-Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”

Por eso, este Tribunal valora dentro del principio de legalidad, no solo la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, sino los agravios del apelante, a efecto de determinar si es posible acogerlos sin que se transgreda el artículo primero citado, en cuyo caso y para lo analizado, no es posible la concesión de los tres productos pedidos para que sean protegidos por la marca propuesta, porque son inadmisibles por razones intrínsecas en relación con la marca. No así el resto de los productos que perfectamente pueden continuar con la inscripción.

Conforme a lo expuesto este Tribunal considera confirmar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, S.A., en contra de la resolución dictada a las quince horas veinticuatro minutos veintinueve segundos del veintiuno de junio del dos mil dieciséis.



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, y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en representación de la empresa GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las quince horas veinticuatro minutos veintinueve segundos del veintiuno de junio del dos mil dieciséis, la que en este acto *se confirma*. Se deniega la inscripción de la marca de fábrica y comercio **TINTO** en Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, únicamente para los productos: café, todo tipo de café y, sucedáneos del café, siendo procedente para los productos: té, todo tipo de té, cacao, chocolate, azúcar, arroz tapioca, sagú, harinas y preparaciones hechas a base de cereales, pan, bizcochos, tortas, productos de pastelería y confitería; helados comestibles, miel jarabe de melaza, levadura, polvos para hornear, esponjar, sal, mostaza, pimienta, aderezos, vinagre, salsas, especias, hielo; pastas alimenticias; condimentos y aderezos para ensaladas; burritos, pizza, waffles, tortillas, en Clase 30 internacional. 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

Roberto Arguedas Pérez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:
MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES
TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD
TG: MARCAS INADMISIBLES
TG: TIPOS DE MARCAS
TNR: 00:43:89
TNR: 00.60.55