RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2017-0472 -TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca de comercio PEACHES

RIGO TRADING S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2017-3537)

VOTO 0026-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta minutos del veinticinco de enero de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación presentado por el licenciado Jorge Tristán Trelles quien es mayor, abogado, titular de la cédula de identidad 1-392-470, vecino de San José, apoderado especial de la sociedad **RIGO TRADING S.A,** sociedad organizada bajo las leyes de Luxemburgo, domiciliada en 6, Route de Trèves, EBBC Building E, 2633 Senningerberg, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:39:27 horas del 7 de julio de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 10:03:39 horas del 20 de abril de 2017, el licenciado Jorge Tristán Trelles en su condición de apoderado especial de la sociedad **RIGO TRADING S.A,** solicitó el registro la marca de comercio **"PEACHES"** para proteger y distinguir en clase 30: *"golosinas con sabor a melocotón."*

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 15:17:10 horas del 26 de abril de 2017, realiza observaciones por motivos intrínsecos conforme el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual fue contestado por escrito presentado el 25 de mayo de 2017 por el solicitante.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 13:39:27 horas del 7 de julio de 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: "***POR TANTO: (…) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada…"***

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 11:31:25 horas del 17 de julio de 2017, por el licenciado Jorge Tristán Trelles en su condición de apoderado especial de la sociedad **RIGO TRADING S.A,** presentó recurso de apelación, en contra de la resolución relacionada, el Registro de la Propiedad Industrial admitió el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal g) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Nº 7978, en adelante Ley de Marcas, al establecer que el signo solicitado consiste en la palabra PEACHES y busca proteger golosinas con sabor a melocotón en clase 30 internacional y que la traducción de PEACHES es melocotones, por lo que son términos que no pueden monopolizarse, ya que transmiten al consumidor la idea de lo que se trata el producto, con lo cual el signo está conformado por vocablos que no aportan distintividad para obtener protección registral, incurriendo en la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte manifiesta el recurrente en su escrito de agravios que de acuerdo a la traducción del término PEACH tiene tres definiciones: como fruta, como árbol chino que tiene melocotones y como una persona o cosa excepcionalmente atractiva o buena; continúa manifestando que el término peaches en el signo solicitado evoca la idea de una golosina que está muy buena y no necesariamente remite a su significado primario, agrega que su representada ha desarrollado el concepto de peaches no solo para promocionar golosinas en variedad de presentaciones sino que acuñó dicho vocablo para identificar la visión, objetivos, servicios y diversa variedad de productos que comercializa y que no necesariamente refiere al plural del sustantivo en inglés en su significado primario peach, resultando en peaches es decir melocotones. Indica que el distintivo PEACHES es una marca que posee significado secundario donde su análisis no puede verse bajo el análisis del sustantivo peaches (melocotones), sino que debe evaluarse como un todo, donde el significado sería la designación usual del producto, y el secundario la vinculación que hace el consumidor entre el signo y los productos o servicios de quien lo ha usado en el tiempo y por último manifiesta que PEACHES es una denominación distintiva que simboliza toda la ideología de la empresa y la caracterización del giro al que se dedica. Solicita revocar la resolución apelada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En primera instancia cabe advertir que revisado el expediente se ha determinado que el Registro en la resolución recurrida a folio 16 en el considerando V, en el apartado "Sobre lo que debe ser resuelto" dispone rechazar la inscripción de la marca "CARE TO RECYCLE", observando éste Órgano de Alzada que no afecta el contenido de la misma, dado que se debe considerar un error material que contrasta con toda la argumentación y razonamientos existentes a lo largo de toda la parte considerativa, por lo que se continúa con el análisis del signo solicitado "PEACHES" por no incurrir en ningún tipo de nulidad.

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 define la marca como:

> *"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."* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger,** en relación con situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, 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:*
> *(...)*
>
> *g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica*

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisible por razones intrínsecas, cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, siendo que, esa ***distintividad*** se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

De acuerdo a lo expuesto, al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir; provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad puesto que "**PEACHES"** su traducción es *"melocotones* siendo esta denominación la que se solicita inscribir y no, una etiqueta o empaque, lo que se presenta por parte del apelante para indicar la forma en que se utiliza la marca; siendo que lo solicitado no coincide con el uso de mercado del signo, siendo que no es protegible como se usa, sino, que el uso debe ser fiel al contenido de la inscripción marcaria.

El significado de la palabra es de alcance del consumidor promedio respecto de su dominio del idioma inglés, y no tratándose de una etiqueta, no es aplicable el párrafo final del artículo 7 señalado. Al utilizarse el signo para proteger "*golosinas con sabor a melocotón"*, aunque el término no se utiliza para designar el producto: golosinas; no puede ser apropiable "PEACHES", pues es requerido en el mercado para los productores de otras golosinas que tendrán el mismo sabor.

Constituyendo una palabra de uso común para los productos que pretende proteger y se pueden encontrar en otros distintivos que ofrecen en el mercado productos iguales o similares, lo que hace que el consumidor medio no tenga un elemento particular de la marca que le permita diferenciarla y genere un recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que conlleve a esta marca tener el derecho de exclusiva.

Conforme lo anterior la marca "**PEACHES",** para proteger y distinguir en clase 30 *"golosinas con sabor a melocotón"*, no tiene distintividad que es el requisito que debe tener un signo para ser percibido por el consumidor e identificado con los productos, es la esencia del signo, la palabra que lo componen no tiene ningún otro elemento que le de esa característica, es una palabra genérica y de uso común en el sector de los productos que pretende identificar.

La ***distintividad*** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

En cuanto al carácter distintivo señala la doctrina que: "El carácter *distintivo* de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que se refiere. El carácter distintivo dota al signo de un significado para el consumidor. De este modo, el consumidor recuerda la marca, **la identifica con un producto o servicio y la vincula con un origen empresarial determinado**… El *carácter distintivo* constituye un elemento clave en la definición de marca y sirve para excluir signos *per se* no aptos para constituir marca… la marca carece de carácter distintivo **cuando no permite distinguir los productos o servicios de una empresa respecto de otras**." LOBATO (Manuel). Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. 2ª edición, Thompson Civitas, Editorial Aranzadi S.A., Pamplona, España, 2007 (Negrita y subrayado no son del original).

Respecto a los agravios del apelante, éstos deben ser rechazados, ya que tal y como quedó indicado, el signo es carente de distintividad y con relación al alegato de que PEACHES es una marca que posee significado secundario donde su análisis no puede verse bajo el análisis del sustantivo peaches (melocotones), sino que debe evaluarse como un todo, se debe señalar que el consumidor promedio no alcanzará en este caso (no hay pruebas de notoriedad que así

lo demuestren), a realizar una traducción que lo lleve a un significado secundario para relacionar el prestigio o la ideología de la empresa, sino, su significado primario sustantivo para designar melocotones "PEACHES," por lo que incurre en las prohibiciones por motivos intrínsecos señaladas por el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Con base en las consideraciones anteriores, lo procedente conforme a derecho es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado Jorge Tristán Trelles, apoderado especial de la sociedad **RIGO TRADING S.A,** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:39:27 horas del 7 de julio de 2017, la cual en este acto se confirma.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo Nº 35456-J 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 presentado por el licenciado Jorge Tristán Trelles, apoderado especial de la sociedad **RIGO TRADING S.A,** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:39:27 horas del 7 de julio de 2017, la cual en este acto ***se confirma***, denegando la inscripción del signo solicitado. 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

Kattia Mora Cordero ***Ilse Mary Díaz Díaz***

Jorge Enrique Alvarado Valverde ***Guadalupe Ortiz Mora***