
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2018-0592-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO:
“NARANCHELO”**

**THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-
6392)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0160-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cincuenta y seis minutos del ocho de abril del dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, divorciada, abogada, titular de la cédula de identidad 1-1066-0601, vecina de Escazú, San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Irlanda y domiciliada en Swan Building, 3rd Floor, Victoria Street, Hamilton, HM12, Bermuda, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:03:01 del 5 de noviembre del 2018.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

**PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES
DEL REPRESENTANTE DE LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. En el presente caso, tenemos que mediante escrito presentado el 16 de julio del 2018, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, de calidades indicadas al inicio, solicita la inscripción del signo “**NARANCHELO**” como marca de fábrica y comercio, para proteger y distinguir en clase 32 de la nomenclatura internacional “aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y jugos de fruta, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, bebidas carbonatadas”.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final indica que las letras **NARAN** de la marca “**NARANCHELO**” dan la idea de que las bebidas son a base de naranja o bien tienen sabor a esta fruta, por lo que al no cumplir con esta expectativa los productos solicitados, la marca es engañosa y no es apta para su inscripción según el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la empresa **THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND**, dentro de sus agravios argumenta, **1.-** El signo es evocativo se evoca mediante la imaginación y creatividad del consumidor sin llegar a describirlo. Es susceptible de inscripción. **2.-** Que Naranchelo es una palabra que no existe en el idioma español, por lo que no es factible que el Registro le atribuya un significado. **3.-** En razón del Principio de unicidad, el signo debe ser analizado de forma global y no separado. **4.-** Que el signo es altamente distintivo.

SEGUNDO. 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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

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

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, tienen en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos o servicios, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial;

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Establece así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos

o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, por lo que el Registro de la Propiedad Industrial, debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia.

En la ley citada, no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad: a) sea por razones intrínsecas, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas y b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros, es decir, cuando se pudiere originar un riesgo de confusión o de asociación entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

Observa este Tribunal que, del análisis del expediente venido en alzada, se tiene que la representación de la compañía **THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND** pretende el registro de la marca de fábrica y comercio, “**NARANCHELO**”, la cual desde el punto de vista intrínseco, podríamos decir que el consumidor promedio no se ve engañado por el uso de la raíz “**NARAN**” que unido con la terminación “**CHELO**” conformarían en su globalidad “**NARANCHELO**” un término de fantasía aplicado a los productos solicitados que se pretenden proteger y distinguir en la clase 32 de la nomenclatura internacional, sean: “aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas frutas y jugos de fruta, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, bebidas carbonatadas”. De ahí, que no se podría decir, como lo indica el Registro, que la partícula **NARAN** evoca la idea de que las bebidas son a base de naranja o bien tienen sabor a esa fruta, y que al no cumplir los productos con esa expectativa es engañosa, por el

contrario, tal y como se indicó líneas arriba, la expresión **NARANCHELO**, es una expresión de fantasía, lo que hace que el consumidor la distinga, individualice de entre otras que se encuentran en el mercado. Por lo que considera este Tribunal que la apelante lleva razón cuando manifiesta en su escrito de agravios que NARANCHELO *“[...] Al ser una palabra que no existe en idioma español, y tampoco cuenta con traducción alguna, es posible afirmar que se trata de un término de fantasía. [...] se convierte en un término abstracto y altamente distintivo para los productos que desea proteger”*, posición que comparte esta Instancia de alzada, porque al carecer el signo de significado conceptual en el idioma español, y al tratarse de una marca de fantasía, le otorga una fuerte capacidad distintiva y resulta susceptible de registro.

De lo expuesto, estima este Tribunal que la marca propuesta, no es engañosa como lo sostiene el Registro en la resolución impugnada, puesto que ésta goza de aptitud distintiva necesaria respecto de los productos que busca proteger en clase 32 de la nomenclatura internacional que, en acertada síntesis de LABORDE, la marca es: *“[...] suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosas) [...]”*. (Citado por OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas, Lexis Nexis-Abeledo Perrot, 4º edición, Buenos Aires, 2002, p. 108*). Por lo que la marca solicitada cumple con las funciones propias del signo distintivo. Sobre la funcionalidad marcaria, **Ricardo Bertone y Guillermo Cabanellas** en su obra **Derecho de Marcas (2008, pág. 27)**, señalan: “las marcas cumplen diversas funciones en las economías modernas, a saber: función de identificación de los bienes y servicios, función de garantía de calidad, función distintiva, función de protección al titular de la marca, función competitiva, función de protección al consumidor, entre otras”.

Por los argumentos expuestos, podríamos decir que el signo propuesto al tratarse de una denominación de fantasía, le otorga aptitud distintiva, que es una de las funciones propias de la marca, tal y como lo establecen los autores citados.

Así, las cosas, estima este Tribunal que la marca que se intenta registrar no transgrede el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, antes bien, la misma posee aptitud distintiva, y posee la posibilidad de ser inscrita. Por lo que se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la compañía **THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:03:01 horas del 5 de noviembre del 2018, la que en este acto se **revoca** para que se continúe con el trámite de publicación de edicto de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **NARANCHELO**, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

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

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación**, interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la compañía **THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:03:01 horas del 5 de noviembre del 2018, la que en este acto se **revoca** para que se continúe con el trámite de publicación de edicto de la solicitud de

inscripción de la marca de fábrica y comercio **NARANCHELO**, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal. **NOTÍFIQUESE**.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora