RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2019-0151-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (COOL TEA) (30 Y 32)

AJECEN DEL SUR, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-8560)

Marcas y otros Signos

VOTO 0286-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veintiseis minutos del tres de junio del dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Gabriela Bodden Cordero, mayor de edad, abogada, casada dos veces, vecina de San José, cédula de identidad 701180461, en su condición de apoderada especial de la sociedad AJECEN DEL SUR, S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Carretera Interamericana Sur, del Parque Industrial de Cartago, 1.5 sur intersección con Río Purires, Tejar del Guarco, Cartago, Costa Rica, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:47:23 horas del 20 de diciembre del 2018.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La sociedad AJECEN DEL SUR, S.A., solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio COOL TEA, para proteger y distinguir en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: *"Bebidas a*

base de té, todo relacionado a las preparaciones hechas a base de té"; y en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: "*Bebidas con sabor a té de diferentes sabores".*

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 14:47:23 horas del 20 de diciembre del 2018, que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y rechazó la inscripción de la solicitud presentada. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de enero del 2019, la sociedad **AJECEN DEL SUR, S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, indicando como agravios lo siguiente: Que la marca como tal, vista como un todo existe en el mercado, es un producto que ya se está comercializando, por lo que no va a llevar a error al consumidor, ya que éste la tiene arraigada en su mente. De igual forma, COOL como palabra en idioma inglés puede significar frio, fresco, tranquilo, indiferente, genial, enfriar, calma, entre otros, sea las acepciones pueden variar. De esta forma, la marca solicitada contiene todos los elementos necesarios para ser considerada un derecho marcario, que no lleva a engaño o error al consumidor, y cuenta con los suficientes y significativos elementos característicos que permiten identificarla.

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

TERCERO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. No consta material probatorio en el expediente para su valoración y que sea relevante para el dictado de la presente resolución por parte del Tribunal.

CUARTO. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizado el expediente de marras y previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal estima de suma importancia poner en conocimiento lo que al respecto establece La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2, el cual 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. …"***

Las objeciones a la inscripción por motivos ***intrínsecos*** derivan de la ***relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger***, 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:***
> ***…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.***
> ***…j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.***

Este Tribunal comparte la decisión del Registro de la Propiedad Industrial al considerar que la marca de fábrica y comercio COTEA COLA no cumple con los preceptos regulados en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos así como su Reglamento, toda vez que no cuenta con la suficiente ***distintividad*** para los productos que pretende amparar, así como el hecho de ser ***descriptivo*** y tener la posibilidad de ***causar engaño o confusión***.

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. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Así las cosas, y para el caso que nos ocupa se desprende que el signo propuesto por la sociedad AJECEN DEL SUR, S.A., sea

en clases 30 y 32 internacional, busca proteger y distinguir respectivamente: "*Bebidas a base de té, todo relacionado a las preparaciones hechas a base de té";* y "*Bebidas con sabor a té de diferentes sabores".*

La marca solicitada está conformada por dos vocablos en idioma inglés **COOL TEA**, que traducidos al español significan **TÉ FRESCO o TÉ FRIO**, y donde la expresión "COOL" se pronuncia igual a la palabra en inglés "COLD", que de conformidad con el Diccionario The University Of Chicago, Spanish-English, EnglishSpanish, Quinta Edición, p.336, se define "cold [kold] Adj frío (…)", por lo que el vocablo "COOL", partiendo de la definición anterior, se considera un adjetivo, que traducido al español significa "frío", y de acuerdo a la Real Academia Española, la palabra "té" se entiende como *"…3. m. Infusión de las hojas del té…5. m. Am. infusión (‖ bebida). Té de manzanilla, de tila."*

El signo propuesto como marca COOL TEA (diseño), en relación con los productos se convierte en descriptivo de cualidades o características que claramente son deseadas para los productos que pretende proteger, a saber "*Bebidas a base de té, todo relacionado a las preparaciones hechas a base de té";* y "*Bebidas con sabor a té de diferentes sabores" FRIAS o FRESCAS.* Vemos así, que el distintivo que nos ocupa es descriptivo de cualidades, por cuanto da al público consumidor o los competidores la idea exacta del producto que intenta distinguir, un té frío o fresco para proteger té, lo que impide su inscripción al tenor del artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas, situación que

además le resta distintividad al signo, siendo, aplicable consecuentemente el inciso g) del artículo citado. A la propuesta le hace falta el vocablo que lo venga a diferenciar e individualizar en el mercado de entre otros de su misma naturaleza, tal como sería, a efecto de dar un ejemplo "cool tea ruiseñor", en donde ruiseñor no describe para nada el producto que protege y viene a considerarse un término de fantasía que le otorga la distintividad necesaria para poder alcanzar la publicidad registral.

En relación al carácter descriptivo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

> ***"…Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera "informan" a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger…".***

Siendo que el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, al carecer de la carga necesaria de distintividad que establece la ley marcaria para acceder a su inscripción; que de igual forma se constituye en un signo engañoso al reforzar la idea al consumidor de que los productos poseen dichas características de ser frescos o fríos, aplicando consecuentemente el inciso j) del artículo citado.

Por último, debe recordarse que generalmente cuando se trata de signos mixtos como el solicitado, el elemento preponderante es su parte literal, toda vez que esta constituye el nombre de la marca y es la forma en que comúnmente es buscada en el mercado; la composición del diseño en tipografía sumado a la imagen de la hoja sobre la letra T, es tan débil y de menor realce que no hace cambiar de opinión lo resuelto por este Órgano y en ese sentido se rechazan en su totalidad los agravios expuestos por la recurrente.

Por las razones indicadas se rechazan los agravios expuestos por el solicitante, toda vez, que este

Tribunal, determina que efectivamente el signo propuesto es descriptivo y atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente, en apego al contenido del artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Gabriela Bodden Cordero, apoderada especial de la sociedad AJECEN DEL SUR, S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:47:23 horas del 20 de diciembre del 2018, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada María Gabriela Bodden Cordero, apoderada especial de la sociedad AJECEN DEL SUR, S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:47:23 horas del 20 de diciembre del 2018, la cual se confirma. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456- J. 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***

mut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

Descriptor.
Inscripción de la marca
TE: Solicitud de inscripción de la marca
TG: Marcas y Otros signos distitintivos
TNR: 00.42.55.

idd