



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0478-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

AJECEN DEL SUR, S.A., apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-7717)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0036-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del nueve de febrero de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, Edificio Alvasa Barrio Tournón, frente al Periódico La República, con cédula de identidad 1-908-006, en su condición de apoderado especial de la empresa AJECEN DEL SUR, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:31:55 horas del 12 de junio de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de setiembre de 2014, por el licenciado Aaron Montero Sequeira de calidades y representación



citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **BIC COLA** en clase 32 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones



para hacer bebidas hechas a base de cola, limitados a *Gaseosas y otras bebidas no alcohólicas preparadas a base de cola; bebidas y zumos de frutas a base de cola, siropes y otras preparaciones hechas a base de cola.*

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las a las 15:31:55 horas del 12 de junio de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)”**.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de junio de 2015, el licenciado Aaron Montero Sequeira de calidades y representación citada, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince

Redacta la juez Cervantes Barrantes, 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 rechazó la solicitud de inscripción de la marca, basándose en el artículo 7º, inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, número 7978, en adelante Ley de Marcas,



argumentando que no posee elementos denominativos distintivos que sean apropiables por parte del interesado, por tratarse de un signo compuesto de términos de uso común que relacionados al producto, no aportan distintividad alguna y deben permanecer a libre disposición de los comerciantes.

Por su parte el impugnante indicó los siguientes agravios al contestar la audiencia conferida por este Tribunal: a.- Que limitó la lista de productos a proteger por el signo solicitado en aras de eliminar cualquier tipo de engaño o confusión en perjuicio del consumidor promedio, respecto de lo cual, el registrador afirma que, con la limitación realizada a la lista de productos, el signo deja de ser engañoso. Llama la atención el recurrente de cómo es que el signo carece de aptitud distintiva si por sí mismo no va a ser capaz de generar ningún tipo de perjuicio o confusión en el consumidor promedio. b.- Refiere a la falta de razonamiento jurídico en el criterio emitido por el registrador, quien, indica, remite y cita textualmente gran parte del voto 0548-2014 de las 10:15 horas del 14 de julio de 2014, de este Tribunal, en el cual se analizó anteriormente una solicitud similar, pero sin ejercer el Registro, sobre el signo propuesto, juicio de valor, razonamiento o análisis sobre los argumentos expuestos, citando el recurrente jurisprudencia marcara sobre el deber del registrador de fundamentar sus decisiones y fallos. c.- Destaca la aptitud distintiva del signo, indicando que con la limitación realizada sus elementos figurativos y denominativos dotan a la marca de suficiente aptitud distintiva respecto de los productos que pretenden proteger, según la normativa nacional. Que el examinador en su análisis y traducción separa las palabras que componen parte de la marca solicitada. Argumenta que al realizar traducciones de palabras no se debe caer en confusiones con respecto a la homonimia de ciertos términos, y muy en especial en casos como el presente donde se adecúa la palabra hacia la utilización de una apócope, para asegurar que la misma no dota de distinción al producto en cuestión. Dice que la palabra "BIG" del idioma inglés, en una traducción correcta y adecuada al sentido de la marca y la palabra no se limita a ser un adjetivo antónimo de pequeño. La palabra "BIG" tiene un uso correcto como adverbio, como verbo y como sustantivo según contexto y sentido que se le quiera dar a una oración. d.- Alega la notoriedad de la marca solicitada y e.-



Su representada cuenta con marcas cuya denominación es “BIG COLA”, inscritas en el Registro de Propiedad Industrial.

TERCERO. SOBRE EL FONDO.

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, con relación a 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, que en lo que nos interesa para el caso en examen, indica:

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. 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.

En el presente caso el apelante limita la lista de productos a: *gaseosas y otras bebidas no alcohólicas preparadas a base de cola; bebidas y zumos de frutas a base de cola, siropes y otras preparaciones hechas a base de cola*, para evitar el engaño o la posible confusión al consumidor



ya que en un principio las objeciones del registro ante la presente solicitud se referían a los incisos c) signo genérico, d) signo descriptivo, g) sin carácter distintivo y j) engañoso del artículo 7 de Ley de Marcas.

El registro en la resolución de fondo apelada (dada las limitaciones a los productos realizada por la solicitante), claramente descarta que el signo sea engañoso, pero mantiene las causales de irregistrabilidad, argumentando una falta de distintividad, por lo que, en rigor, lo que corresponde es el análisis en ese sentido.

De conformidad con el inciso g) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, no tenga suficiente aptitud distintiva.

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.



Para determinar la distintividad del signo solicitado  es necesario el análisis en conjunto del mismo, sin descomposiciones, prevaleciendo el todo sobre los componentes individuales, ya que esa percepción global es la que tiene el consumidor de la marca en el mercado.

Si bien el signo solicitado se compone de términos por si solos no distintivos [genérico/cola-descriptivo/big], visto en su conjunto si goza con esa característica para acceder a la publicidad registral, su parte denominativa y figurativa son distintivas en relación a los productos que distingue.



Para que el signo sea considerado descriptivo debe componerse únicamente de una denominación que sirva para calificar o describir alguna característica del producto, lo que no sucede en el presente caso, en donde el signo además, se acompaña de elementos que le brindan la suficiente distintividad, no está compuesto únicamente de términos denominativos, cuenta con un diseño para que el consumidor medio perciba el signo en su conjunto, sin necesidad de descomponer el signo para su comprensión.

Al respecto, sobre este tema, los tratadistas BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, en su libro Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales, 3ª edición, página 363, apoyándose en la jurisprudencia argentina, indican:

En este tipo de marcas la potencialidad de los distintos elementos para distinguir el producto se acumula, reforzando la de unos a la de los otros. Así se decidió que “es perfectamente viable el registro de una etiqueta, si su conjunto presenta originalidad, aunque cada uno de sus componentes sea conocido y de uso común.”

Con la inscripción del presente signo, no se está privando a la competencia de utilizar los componentes del signo en la publicidad de productos similares, la palabra “cola” o la palabra “big”, pueden llegar a ser utilizadas por los competidores en forma separada, de manera que no se copie el conjunto del signo solicitado en el caso en estudio.

Según lo antes expuesto, este Tribunal estima que el signo solicitado cumple con las condiciones



necesarias para ser inscrito, ya que el conjunto marcario con respecto a los productos que distingue: *gaseosas y otras bebidas no alcohólicas preparadas a base de cola; bebidas y zumos de frutas a base de cola, siropes y otras preparaciones hechas a base de cola,* goza de distintividad, que es el requisito que debe tener un signo para ser percibido por el



consumidor e identificado con el producto, en donde las palabras que la componen no pueden segmentarse de la parte figurativa del signo, porque como se indicó, debe prevalecer el conjunto marcario sobre sus elementos individuales.

Sobre el agravio del recurrente en cuanto a la falta de razonamiento jurídico en la resolución impugnada, por el tratamiento similar que dio el Registro de la Propiedad Industrial a este caso, aludiendo a un voto de este Tribunal en una solicitud anterior del signo marcario, sin emitir un juicio de valor, ni criterio real respecto de la particularidad de los argumentos que acompañan el signo, lleva razón. En el expediente en estudio se ha dado una limitación de productos, con base en la cual el propio registro determinó que el signo deja de ser engañoso. Esto justificaba lógicamente un análisis jurídico en concordancia con lo que se ha suscitado en el presente expediente, para la decisión de este asunto, tratamiento que no se advierte en la resolución venida en alzada. Si bien el registro llegó a la conclusión de que no había engaño, posteriormente concluyó una falta de distintividad de la marca que se solicita inscribir, aplicando en forma analógica una resolución de este Tribunal, en donde las particularidades del asunto que se sometió a estudio fueron otras. Estamos efectivamente ante un problema de fundamentación que redundará finalmente en que no exista concordancia, ni claridad en la resolución que se revisa. Este tema es muy importante porque nos da cuenta de un problema de motivación del acto, que precisamente regula el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública. Sobre este tema existe mucha jurisprudencia tanto de la Sala Constitucional y del Tribunal Contencioso Administrativo. Al efecto, es importante citar el voto número 15976-2008 de la Sala Constitucional, que nos reitera la obligación en la que están las autoridades administrativas de motivar sus actos, que en lo que interesa, indica:

(...) La motivación de las resoluciones administrativas es necesaria en tanto constituye un parámetro de legalidad de la actuación administrativa. El requerimiento de motivación de los actos y resoluciones administrativas implica imponer una limitación al poder público, en el tanto se le obliga a apegarse al principio de legalidad y la necesidad de invocar un criterio razonable en la toma de sus decisiones (...)



Ahora bien, en cuanto al argumento de notoriedad presentado por el apelante, se rechaza, porque la documentación que aporta no está respaldada por un profesional afín, los estudios de mercadeo presentados no están debidamente rubricados por un profesional debidamente indentificado y autorizado para ese fin y porque no existe prueba en el expediente que respalde esa petición.

Finalmente, en cuanto al argumento del recurrente sobre que su representada cuenta con registros marcarios “**BIG COLA**” en Costa Rica, hay que indicar que esos registros inscritos siguen estando consolidados para su titular, **AJECEN DEL SUR S.A.** y que esa situación jurídica no determina, ni influye en la resolución de la solicitud de inscripción del presente signo marcario.

Con fundamento en todo lo expuesto, es criterio de este Tribunal, que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y



comercio “**BIG COLA**” para proteger y distinguir en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, “*Gaseosas y otras bebidas no alcohólicas preparadas a base de cola; bebidas y zumos de frutas a base de cola, siropes y otras preparaciones hechas a base de cola*”, estimando por el contrario, que corresponde declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira, apoderado especial de la empresa **AJECEN DEL SUR, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:31:55 horas del 12 de junio de 2015, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. 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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 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 el licenciado AARON MONTERO SEQUEIRA, apoderado especial de la empresa AJECEN DEL SUR, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:31:55 horas del 12 de junio de 2015, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Rocío Cervantes Barrantes

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55