
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0281-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“HempTea”**

PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-72)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0428-2019

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas
dos minutos del siete de agosto del dos mil diecinueve.***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 106790960, en su condición de apoderada especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, con cédula jurídica 3-101-306901, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Echeverría, Distrito 2° de Belén, en las instalaciones de Cervecería Costa Rica, Alajuela, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:56:24 horas del 28 de marzo de 2019.

Redacta la jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“HempTea”**, en clase 32 de la nomenclatura

internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Todo tipo de bebidas no alcohólicas, incluyendo té, bebidas energéticas, bebidas carbonatadas y aguas saborizadas”*; y mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial, en fecha 05 de marzo de 2019, la solicitante modifico la lista de productos para que en adelante se lea así: *“Todo tipo de bebidas no alcohólicas, incluyendo té, bebidas energéticas, bebidas carbonatadas y aguas saborizadas con té de cáñamo”*.

Mediante resolución final dictada a las 13:56:24 horas del 28 de marzo de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve denegar la solicitud de inscripción del signo pretendido, por razones intrínsecas al ser engañoso respecto de los productos solicitados en clase 32 internacional, por carecer de distintividad, ser descriptivo, contrario a la moral y el orden público, al amparo del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, incisos d), g), h), j) y párrafo final del mencionado artículo.

Inconforme con lo resuelto la recurrente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de abril de 2019, interpuso recurso de revocatoria con apelación y expresó como agravios lo siguiente: Que el Ministerio de Salud permite las semillas de cáñamo procesadas en un bebida, lo que no es permitido es el tráfico de semillas con capacidad germinadora, se aplica indebidamente el inciso h) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; existe el trámite de la marca CANNA BEER (diseño), en clase 32, superando el examen de forma y fondo, la cual hace alusión al término canna.

Por consiguiente, mediante resolución de las 15:16:21 horas del 26 de abril de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial, acogió parcialmente el recurso de revocatoria en cuanto al inciso h) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, manteniéndose la resolución de denegatoria incólume en lo relacionado a los incisos d), g), j) y párrafo final de la ley en mención.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos con tal carácter, que sean relevantes para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. 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.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De este modo, debemos referirnos a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 (en adelante Ley de Marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1° de la siguiente manera:

“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”.

La finalidad que tiene la Ley de Marcas, es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2° es definido 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”.

Dentro del análisis de registrabilidad de los signos marcarios, debe el registrador valorar las

condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo en calificación, a efecto de determinar una eventual infracción a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

En el caso bajo estudio resultan de interés las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que con ella se pretende proteger. 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.

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio...”

Del artículo anterior se desprenden objeciones que impiden la inscripción de un signo por razones intrínsecas, tal como se indicó, proceden de la relación existente entre la marca y los productos que se pretende proteger, con relación a condiciones que impidan su registración,

ya que puede ser descriptivo, engañoso y ello hace que no posea la distintividad requerida para poder ser identificado e individualizado, generando confusión en el consumidor, debido a ello, de acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando califique o refiera en forma directa a características o cualidades que presenta o podría presentar lo protegido.

Por otra parte, la distintividad de una marca respecto de los productos que vaya a proteger se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a los productos, menos distintivo será.

En el caso que nos ocupa, estamos ante un signo denominativo “**HempTea**”, de grafía sencilla constituido por el enlace de los términos “**Hemp**” y “**Tea**”, que a pesar de la unión “**HempTea**”, no es suficiente para darle la connotación de signo de fantasía, nótese que su traducción al español es “cañamo” y “té”, consultado en (<https://translate.google.com/?hl=es#view=home&op=translate&sl=auto&tl=es&text=hemp%20tea>), de lo cual en conjunto viene a significar “té de cañamo”, por ende el consumidor al observar la marca propuesta evidenciará que los productos son a base de té de cañamo, generándole confusión y engaño al momento de adquirir los productos, de ahí que, la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.

Es decir, el signo en su conjunto no presenta un carácter distintivo, el término “**HempTea**”, es el eje central de la marca, lo cual crea una atribución de cualidades o características propias en los productos a registrar; como se observa en el expediente bajo estudio, estas cualidades refieren únicamente a las aguas saborizadas con té de cañamo, contrario al pensamiento del consumidor, el cual supondrá que los demás productos solicitados por la peticionaria ostentan esas cualidades, provocando engaño en él, por crear una falsa expectativa sobre el producto.

En consecuencia, la marca “**HempTea**” es inadmisibles, siendo necesario recalcar que, por la naturaleza específica de los productos, el signo resulta falto de originalidad, novedad y especialidad, por cuanto lo que sigue la distintividad requerida por la normativa, es precisamente que la marca a proponer 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).

Así que, el requisito de distintividad es una particularidad de todo signo marcario, representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de similares que se encuentren en el mercado, y por otra parte se convierte en un requisito indispensable para su protección e inscripción marcaria, por ende, la marca propuesta no cuenta con la suficiente distintividad que la particularice, de allí que no proceda su registración.

Respecto de las **marcas engañosas**, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en el **Voto 029-2014** dictado a las 14:40 horas del 14 de enero de 2014, en el cual, citando al tratadista Manuel Lobato, se indicó:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.” (Lobato, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253**); subrayado nuestro.

Consecuentemente, los productos que pretenden proteger la marca solicitada: “*Todo tipo de bebidas no alcohólicas, incluyendo té, bebidas energéticas, bebidas carbonatadas y aguas saborizadas con té de cáñamo*”, al conformarse el signo por el vocablo “**HempTea**”, suscita en la mente de los consumidores que dichos productos por su naturaleza poseen en su

composición té de cáñamo, resultando engañoso por cuanto únicamente las aguas saborizadas con té de cáñamo cuenta con esa composición, los restantes productos no poseen la misma constitución.

En consecuencia, queda claro que la marca pretendida “**HempTea**”, con relación a los productos a proteger, no todos se componen del té de cáñamo son de naturaleza distinta, lo cual genera engaño en el consumidor pues este esperaría que los productos contengan en su composición el mismo elemento; sin embargo a pesar de la modificación a la lista de productos realizada por la recurrente, no aporta elemento alguno que contribuya a la registración del signo, por cuanto ideológicamente sigue teniendo el mismo problema y relacionado con los productos a proteger, violenta el artículo 7 párrafo final de la Ley de Marcas.

En cuanto a lo manifestado por la recurrente, que se encuentra en trámite de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, la marca CANNA BEER (diseño), sobre esta manifestación, es necesario indicar por este Tribunal que cada solicitud no es vinculante para emitir un criterio sobre la marca en estudio, a pesar de que existan otras marcas similares, coexistiendo en el mercado, pues cada caso tiene su propio análisis, sin que uno necesariamente deba influenciar en otro. Al respecto, este Tribunal ya ha emitido vasta jurisprudencia con respecto a signos inscritos con anterioridad, y que para dichos efecto dispone: “... no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece nuestra Ley de marcas y otros signos distintivos y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto.” (**Voto. 986- 2011 de las 14:20 horas del 24 de noviembre del 2011, Tribunal Registral Administrativo**).

Por todo lo anterior considera este Tribunal, que el signo solicitado “**HempTea**”, conforme a lo expuesto y analizados los incisos d), g), j) y párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:56:24 horas del 28 de marzo de 2019, la que en este acto se confirma.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a lo expuesto, jurisprudencia, citas legales y doctrina, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma. Se rechaza la marca de fábrica y comercio solicitada “**HempTea**”, en clase 32 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Todo tipo de bebidas no alcohólicas, incluyendo té, bebidas energéticas, bebidas carbonatadas y aguas saborizadas con té de cáñamo”*.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:56:24 horas del 28 de marzo de 2019, la cual, en este acto *se confirma*, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**HempTea**”, en clase 32 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Todo tipo de bebidas no alcohólicas, incluyendo té, bebidas energéticas, bebidas carbonatadas y aguas saborizadas con té de cáñamo”*. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del

Reglamento Orgánico del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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

euv/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

NR. 00.60.55