

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2016-0621-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio**

**ALIMENTOS MARAVILLA S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2016-8484)**

**Marcas y otros signos distintivos**



***VOTO 0469-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas treinta y cinco minutos del catorce de setiembre del dos mil diecisiete.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la licenciada **María Gabriela Arroyo Vargas**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0933-0536, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALIMENTOS MARAVILLA S.A.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Guatemala, domiciliada en Calzada Roosevelt número ocho guion treinta y tres, zona tres, de Municipio de Mixco, Departamento de Guatemala, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 12:50:48 horas del 10 de noviembre de 2016.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de agosto de 2016, la licenciada **María Gabriela Arroyo Vargas**, en su condición antes



indicada, solicitó la inscripción del signo , como marca de fábrica y

comercio, para distinguir: *“bebidas no alcohólicas”*, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 10:28:35 horas del 05 de setiembre de 2016, le previene a la apoderada especial de la empresa **ALIMENTOS MARAVILLA S.A.**, las objeciones de fondo contenidas en su solicitud, a efectos de que proceda a subsanar dentro del plazo de 30 días establecidos por ley. Y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de octubre de 2016, la solicitante modifica las características de los productos a distinguir, para que se lea: *“bebidas no alcohólicas con sabor a frutas”*, y aporta el pago del cánón correspondiente.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 12:50:48 horas del 10 de noviembre de 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO / Con base en las razones expuestas ...Se resuelve: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...”*.

**CUARTO.** Que inconforme con la resolución mencionada la licenciada **María Gabriela Arroyo Vargas**, de calidades y en su condición citada, interpuso el 22 de noviembre de 2016 en tiempo y forma el recurso de apelación, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal expresó agravios.

**QUINTO.** 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución previas deliberaciones de rigor.

**Redacta el juez Alvarado Valverde, y;**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto se está



solicitando la marca de fábrica y de comercio , para distinguir: “*bebidas no alcohólicas con sabor a frutas*”, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de la marca, por ser descriptiva al estar formada por palabras genéricas de uso común, lo que hace que el signo propuesto carezca de la distintividad necesaria para su registro; de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, argumenta, 1.- La marca solicitada no es calificativa ni descriptiva respecto de los productos que pretende proteger y distinguir, ya que más bien se trata de una marca evocativa y como tal, susceptible de inscripción registral. Es decir, sin describir el producto, le brinda una idea al consumidor de que el producto pertenece al área de bebidas aptas para el consumo. (ver folio 46 y 47 del legajo de apelación). 2.-Que por tratarse de una marca mixta, le permite al consumidor asociar el signo con mayor facilidad, ya que su grafía amén de los elementos denominativos, le genera al signo mayor distintividad, sin que pueda generar alguna confusión. 3.- Del análisis realizado y la jurisprudencia mencionada, el signo solicitado debe verse en su conjunto tal y como se solicitó. (ver folio 51 y 52 del legajo de apelación). 4.-La marca propuesta no da ventajas con respecto a los competidores, ni provoca la percepción de que los productos protegidos sean superiores, siendo estas las razones por lo que no se considera descriptiva. (ver folio 48 del legajo de apelación). 5.-El signo propuesto permite diferenciar los

productos que se pretenden proteger, respecto de productores similares de otros competidores, evitando confusión de origen empresarial.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** Nuestra normativa marcaria es clara en indicar que para que prospere el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio lo dispuesto en el **artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de éste artículo, y para el caso que nos ocupa se impide la inscripción de un signo marcario cuando:

*“... c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.*

*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 ...”.*

De acuerdo con estos incisos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se debe entender que no se podrá registrar un signo que única y exclusivamente utilice en su propuesta una frase del lenguaje común o usual respecto del producto o servicio a proteger, y en este sentido el signo solicitado radica en las palabras **“FRI...ITO SUPER FRESCO”**, que busca proteger y distinguir: **“bebidas no alcohólicas con sabor a frutas”**, en clase 32 del Nomenclátor

internacional.

Aunado a lo anterior no se puede otorgar el registro, a una marca que consista 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, sobre lo cual se ha precisado que: “... *La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercute en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca...*”. (**Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p.115**).


Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:

*“... La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común ...”.* (**CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, Montevideo, editorial BDF, primera edición, 2007, págs. 29 y 30**).

Por consiguiente, un signo no es registrable cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. 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 o servicios 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 tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Considera este Tribunal que signo el solicitado , es una marca calificativa y descriptiva, que está formada por los términos **“FRI...ITO SUPER FRESCO”**, que impregna en la mente del consumidor que el producto refiere a un fresco frío, en Costa Rica le decimos comúnmente “fresco” a las bebidas a base de agua, sea de frutas o con elementos artificiales; ciertamente al referirse a “frescos”, se entiende por bebidas refrescantes, y por tanto que se toman idealmente frías, proyectando en el consumidor la idea que va recibir un fresco frío, siendo esta una característica de los “frescos” y alude que estos deben ser fríos, pues estamos ante la solicitud de apropiarse de términos de uso común y genéricos, tal y como lo determinó la resolución final del Registro de la Propiedad Industrial, aunque no lo fundamento en el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por tratarse de términos de uso común, al examinar el signo propuesto como una sola unidad, a saber

, como al separarlo en sus tres elementos denominativos **“FRI...ITO SUPER FRESCO”**, es clara la referencia en forma exclusiva a las características de su objeto de protección, dado lo cual deviene en ser objeto de irregistrabilidad, porque describen una característica del producto de que se trata, sin que otros elementos añadan aptitud distintiva al conjunto, por lo que resulta ser un signo inadmisibles por razones intrínsecas, por esta razón el signo propuesto representa la combinación de palabras genéricas y de uso común, las cuales no

son dables para su exclusividad.

De esta forma, al otorgar la denominación propuesta una cualidad al producto que protege, se violaría el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas, ya que el signo propuesto es descriptivo con relación al producto a proteger en clase 32.

De lo expuesto, considera este Órgano que no resultan de recibo las manifestaciones de la apelante, ya que la marca propuesta carece de la *aptitud distintiva* necesaria para distinguir los productos que refiere de otros de la misma naturaleza y que sean ofrecidos en el mercado por titulares distintos, este análisis toma en cuenta el signo en su conjunto, no obstante, el elemento denominativo tiene una importancia fundamental al referir palabras de uso común siempre en relación con los productos que se pretenden proteger.

En cuanto al análisis del signo en este caso, considera este Órgano que no puede tomar en cuenta la trayectoria de la empresa solicitante, pues no se trata de un análisis de notoriedad o uso anterior de la marca, donde tal relevancia se torna en un elemento objetivo de análisis, lo cual no surge del caso que nos compete, y se trata de un estudio centrado en las prohibiciones intrínsecas del artículo 7 de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

En razón de lo anterior, considera este Tribunal, que la marca pretendida no es registrable por razones intrínsecas, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Gabriela Arroyo Vargas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALIMENTOS MARAVILLA S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 12:50:48 horas del 10 de noviembre de 2016, 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, Ley No. 8039 y 29

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

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **María Gabriela Arroyo Vargas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALIMENTOS MARAVILLA S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 12:50:48 horas del 10 de noviembre de 2016, la que en este acto se **confirma**. Se **deniega** la solicitud de



inscripción de la marca de fábrica y de comercio , en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza. 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 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*



### **Descriptorios**

**MARCAS INADMISIBLES**

**TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TNR. 00.41.53**

**MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**

**TE. Marca con falta de distintiva**

**TG. MARCAS INADMISIBLES**

**TNR. 00.60.55**

**MARCA CON FALTA DISTINTIVA**

**TE. Marca descriptiva**

**TG. Marca intrínsecamente inadmisibile**

**TNR. 00.60.69**