
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0091-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA SEÑAL DE PROPAGANDA “LA MEJOR
BEBIDA DEPORTIVA DE TODOS LOS TIEMPOS”**

STOKELY-VAN CAMP, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-9100)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0482-2020

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la empresa **STOKELY-VAN CAMP, INC .**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 555 West Monroe Street, Chicago, Estado de Illinois 60661, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 9:35:53 horas del 12 de diciembre del 2019.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. En el caso concreto, la empresa **STOKELY-VAN**

CAMP, INC, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la señal de propaganda “**LA MEJOR BEBIDA DEPORTIVA DE TODOS LOS TIEMPOS**”, para proteger y distinguir en clase 32 “*Bebidas con sabor a fruta no alcohólicas y no carbonatadas*” en relación con la marca **GATORADE** registro 276433.

Mediante resolución final dictada a las 9:35:53 horas del 12 de diciembre del 2019, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve denegar la solicitud de inscripción de la señal de propaganda pretendida por razones intrínsecas, ya que carece de distintividad y es engañosa, fundamentado en el artículo 62 inciso a) que regula las prohibiciones para la inscripción de señales de propaganda y artículos 2 y 7 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la recurrente mediante escrito presentado ante este Tribunal el 13 de enero del 2020, interpuso recurso de revocatoria con apelación y expresó como agravios lo siguiente: Que el Registro se equivoca en señalar que la señal de propaganda carece de elementos distintivos que la particularicen o diferencien, ya que ésta será utilizada en conjunto con la marca GATORADE, registro 276433, lo que le otorga su distintividad por estar asociada a un signo distintivo previamente registrado. Que, de acuerdo con el principio de unicidad y un completo análisis de la señal de propaganda en asociación con la marca a la cual se encuentra ligada, sería el fundamento para establecer que el signo propuesto es suficientemente distintivo. De igual forma, la señal de propaganda LA MEJOR BEBIDA DEPORTIVA DE TODOS LOS TIEMPOS, no tiene relación directa entre los vocablos que forman parte de la marca con los productos que se pretenden registrar, pues no responde a las preguntas “¿qué es?, ¿cómo es?” sobre los productos, pues la frase no los describe, ni responde a la pregunta ¿cómo funciona? Se trata de una apreciación subjetiva y jocosa utilizada para evocar los productos protegidos con la marca GATORADE, particularmente



los que se visualizan enseguida . Por último, solicita, se acoja el recurso de apelación y se continúe con el trámite de inscripción.

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. CONTROL DE LEGALIDAD. 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 necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto al análisis de la señal de propaganda se debe indicar como primer punto el artículo 2, de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N.º 7978, de 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas, el que dispone que la expresión o señal de publicidad comercial es definida como:

Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial.

(La negrilla no corresponde al texto original).

Se desprende de ello, que la finalidad de la expresión o señal de publicidad o propaganda es la de captar el interés del público consumidor sobre determinado producto, mercancía, servicio, empresa, establecimiento o local comercial, debiendo la expresión ser original y característica. En este sentido, una expresión o señal de publicidad se podrá registrar cuando

cumpla los requisitos enunciados en el artículo 2, y que a su vez no se encuentre dentro de las causales taxativas de irregistrabilidad que contempla el artículo 62 de la Ley citada.

Ahora bien, bajo esa premisa y con asocio de lo dispuesto en los artículos 3, 7 y 8 de la Ley de Marcas y 6 quinquies b) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, es claro que la esencia de un signo se resume en el carácter distintivo dentro del derecho marcario, el cual juega un papel preponderante, pues esta hace posible que los consumidores reconozcan el producto con referencia a una fuente comercial específica, pretendiéndose con ello la defensa del consumidor y la competencia leal entre empresas. Para lo cual, no podría esta Instancia obviar lo que al respecto establece el artículo 1 de la Ley de Marcas, que en lo que interesa indica:

“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.

Bajo ese contexto, 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 la normativa que lo rige. Bajo ese contexto y en el caso bajo estudio resultan de interés las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, que derivan de la relación existente entre el signo pretendido y los productos que protege la marca a la que se relaciona la señal de propaganda pedida, que para todos los efectos es la marca **GATORADE**. En análisis de ese hecho, resulta que la señal de propaganda “**LA MEJOR BEBIDA DEPORTIVA DE TODOS LOS TIEMPOS**”, para promocionar, proteger y distinguir en clase 32 “*Bebidas con sabor a fruta no alcohólicas y no carbonatadas*” en relación con la marca **GATORADE** registro 276433, incurre en la prohibición que establece el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, en cuanto refiere a la inadmisibilidad de un signo cuando es descriptivo de alguna característica del servicio que se trata. 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 (...)

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, 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 ende, no tiene la suficiente distintividad para acceder a la

publicidad registral. Esta distintividad 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.

Conforme lo indicado, el consumidor al observar la señal de propaganda propuesta imprime en la mente del **consumidor** que la marca **GATORADE** es la mejor frente a los demás productos de su misma naturaleza. Prácticamente la denominación **“LA MEJOR BEBIDA DEPORTIVA DE TODOS LOS TIEMPOS”**, está constituida por términos descriptivos, carentes de originalidad y por ende del requisito de distintividad, que viene a constituir una particularidad de todo signo marcario, representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificarlos de entre otros similares que elige y que se encuentran en el mercado. Por otra parte, este requisito se convierte en indispensable para la protección e inscripción de un signo marcario. Por ello, la señal de propaganda propuesta no cuenta con la suficiente distintividad que la particularice; de allí que no proceda su registración.

Consecuentemente, los productos que pretenden proteger la señal de propaganda solicitada, al conformarse por los vocablos **“LA MEJOR BEBIDA DEPORTIVA DE TODOS LOS TIEMPOS”**, imprime en la mente de los consumidores que el listado de los productos protegidos tienen superioridad respecto a otros de la misma naturaleza en este caso, *“Bebidas con sabor a fruta no alcohólicas y no carbonatadas”*, lo cual la hace a todas luces descriptiva, ya que el operador jurídico no puede determinar dentro del contexto formal si esos productos son o no los mejores de todos los tiempos.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en el análisis anterior, se rechazan los agravios expuestos por la apelante ya que tal y como quedó indicado, la señal de propaganda resulta carente de distintividad y es descriptiva, contraviniendo el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Por lo anterior, lo

procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa **STOKELY-VAN CAMP, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 9:35:53 horas del 12 de diciembre del 2019, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la empresa **STOKELY-VAN CAMP, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 9:35:53 horas del 12 de diciembre del 2019, la cual, en este acto ***se confirma***, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la señal de propaganda solicitada **“LA MEJOR BEBIDA DEPORTIVA DE TODOS LOS TIEMPOS”**. 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-**.

Firmado digitalmente por
CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)

Carlos Vargas Jiménez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

maut/CVJ/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

NR. 00.6