

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0205-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA DEL SIGNO

TERTULIA BRUGGE S.A apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2019-11286)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0575-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y tres minutos del dieciocho de septiembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Roberto Enrique Romero Mora, cédula de identidad 1-0784-0570, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa TERTULIA BRUGGE S.A., cédula jurídica 3-101-784453, domiciliada en Escazú, San Rafael, de Plaza Rose 600 metros sureste, Centro Corporativo Cid, oficina 4, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:16:44 horas del 30 de marzo de 2020.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La empresa TERTULIA BRUGGE S.A. solicitó el registro como marca del signo



para distinguir en clase 30 de la clasificación internacional: café, todo tipo de café (café en grano, café molido, café granulado, natural torrefacto, natural instantáneo, en polvo, sucedáneos de café, bebidas frías y calientes hechas a base de café, todo tipo de productos hechos a base de café, saborizante de café, aromatizantes de café, café si tostar, café de leche).

El Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción pretendida por considerar que el signo carece de distintividad y que transgrede los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, el apoderado de la empresa TERTULIA BRUGGE S.A. lo apela e indica en sus agravios:

1.- El hecho de que el signo sea similar a unos granos de café, no generara una apropiación indebida por parte del titular de la marca que pudiese provocar entre el consumidor final algún tipo de engaño o confusión, por el contrario, indica que el público al cual va dirigido el producto conoce y sabe que es la fruta del monje o Monk Fruit.

2.- Señala que el 14 de febrero de 2020 hicieron la indicación al Registro de que el logo de la marca no es un grano de café, como se había indicado en la solicitud

inicial, sino que se trata de un fruto conocido como el fruto del monje, el cual es muy conocido por su valor nutricional.

3.- Agrega que es imposible causar confusión en el consumidor o indicar que el producto no es conocido, ya que con el paso del tiempo ha evolucionado, adquirido experiencia y ha alcanzado altos estándares entre los cuales se encuentran consumidor medio, consumidor selectivo y consumidor especializado.

4.- Adjunta copia del certificado de China con su debida traducción al español, copia de la noticia publicada en la página web de Procomer en la feria realizada en Shanghai, China.

5.- Indica que solicitó el cambio en el nombre de la marca y se pagó la tasa establecida para dicho movimiento, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que establece la posibilidad de corregir o modificar la solicitud de registro en cualquier momento de su trámite, de la siguiente



forma:

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Solicitud de modificación del signo, presentada mediante escrito el día 09 de junio de 2020, por el apelante y de conformidad con el artículo 11 de la Ley de



Marcas y Otros Signos Distintivos, en los siguientes términos

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter relevantes para la resolución del presente asunto.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración la solicitud de modificación del signo, tenido como hecho probado en esta resolución.

QUINTO. 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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.”* La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros. Es por ello por lo que su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

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 susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos contiene en su artículo 7 las causales que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Normativa atinente para resolver el presente asunto lo es la establecida en sus incisos d) y g).

“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. [...].”

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. Bajo tal tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad

o prestigio, permitiendo al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentivando a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

Ahora bien, teniendo claridad en cuanto al requerimiento de distintividad en un signo marcario, procede ahora valorar por parte de este Tribunal, el escrito presentado por el apelante, mediante el cual solicita modificación del signo, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en los siguientes



términos

En cuanto a este punto, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 11, dispone:

“El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse.


El solicitante podrá dividir su solicitud en cualquier momento del trámite, a fin de esperar en dos o más solicitudes los productos o servicios contenidos en la lista de la solicitud inicial. No se admitirá una división, si implica ampliar la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse. Cada solicitud fraccionaria conservará la fecha

de presentación de la solicitud inicial y el derecho de prioridad, cuando corresponda.

La modificación, corrección o división de una solicitud devengará la tasa fijada.”

De la normativa transcrita se infiere claramente las limitaciones o restricciones que dicho procedimiento establece para el pedido de modificación de una solicitud marcaria, siendo que, en el presente caso, este Tribunal considera que es procedente la modificación requerida por el apelante, ya que no implica un cambio esencial en la marca.



Visto lo anterior y analizado el signo: , en 30 de la nomenclatura internacional, considera este Tribunal que no contraviene lo dispuesto por el inciso d) y g), del artículo 7) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que contiene elementos que le otorgan distintividad, el signo es mixto y en su conjunto tiene elementos que le otorgan la capacidad requerida para identificar sus productos. Tal y como lo ha dicho la doctrina, la distintividad en un signo es:

“... el poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a identificar o de sus características... Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así, los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que

evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p 107 y 108). (el subrayado no es del original).

Además, el signo es arbitrario con relación a los productos que pretende proteger por cuanto no tienen relación directa con los productos ofrecidos por la marca que se desea registrar, sea en clase 30 de la nomenclatura internacional para proteger: café, todo tipo de café (café en grano, café molido, café granulado, natural torrefacto, natural instantáneo, en polvo, sucedáneos de café, bebidas frías y calientes hechas a base de café, todo tipo de productos hechos a base de café, saborizante de café, aromatizantes de café, café si tostar, café de leche).

Con fundamento en las citas legales, doctrina y jurisprudencia expuestas, considera este Tribunal, que efectivamente, estamos frente a una marca arbitraria, donde el signo solicitado no guarda relación alguna con la naturaleza, cualidades y funciones, de los productos a los cuales se aplica, además de distintiva conforme lo visto y por esa razón no es posible que la misma no se registre, por lo que es factible su inscripción. Es por todo esto que debe revocarse la resolución recurrida, para que



se continúe con el trámite de inscripción de la marca

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, se declara con lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 07:16:44

horas del 30 de marzo de 2020, venida en alza, la cual se revoca, para que se



continúe con el trámite de inscripción del signo , en clase 30 de la nomenclatura internacional, si otro motivo no lo impidiera.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por Roberto Enrique Romero Mora, en su condición de apoderado especial de TERTULIA BRUGGE S.A , en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:16:44 horas del 30 de marzo de 2020, la que en este acto SE REVOCA, para que se continúe



con el trámite de inscripción de la marca de comercio , en clase 30 de la nomenclatura internacional para proteger: café, todo tipo de café (café en grano, café molido, café granulado, natural torrefacto, natural instantáneo, en polvo, sucedáneos de café, bebidas frías y calientes hechas a base de café, todo tipo de productos hechos a base de café, saborizante de café, aromatizantes de café, café si tostar, café de leche), si otro motivo no lo impidiera. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

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

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

TG: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74