

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0167-TRA-PI

Solicitud de Registro de la Marca de Fábrica: “REHIDRATA REPONE REACTIVA”

Stokely-Van Camp, Inc., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial, Expediente N° 6444-04

VOTO N° 100-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas del nueve de mayo de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor de edad, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su calidad de Apoderado Especial de la sociedad Stokely-Van Camp, Inc., una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de del Estado de Indiana, Estados Unidos de América, y domiciliada en 555 West Monroe Street, Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con ocho minutos y treinta y un segundos del dieciocho de enero de dos mil cinco.

RESULTANDO:

I.- Que mediante escrito presentado el dos de setiembre de dos mil cuatro, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa Stokely-Van Camp, Inc., solicitó la inscripción de la marca de fábrica:

REHIDRATA REPONE REACTIVA

en clase 32 de la clasificación internacional, para distinguir bebidas con sabor a frutas no alcohólicas y no carbonatadas, marca que, según el solicitante, se compone de términos distintivos y de fantasía.

II.- Que por resolución dictada a las trece horas con ocho minutos y treinta y un segundos del dieciocho de enero de dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR**

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

TANTO Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del año 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: Se declara sin lugar la solicitud presentada (...)” (Las negritas son del original).

III.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de febrero de dos mil cinco, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la sociedad Stokely-Van Camp, Inc., apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el quince de diciembre de dos mil cinco, dicho profesional sustanció su recurso, argumentando que el signo propuesto no infringe ninguna norma de la Ley de Marcas; que no se trata de un signo que induzca a confusión al consumidor, y que por el contrario, es novedoso y original; que la doctrina apoya su argumento en el sentido de que la marca solicitada se trata de una evocativa o sugestiva, y no descriptiva de las características de los productos a proteger, por lo que solicitó se continuara con el trámite de inscripción.

IV. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Motivos del rechazo por parte del Registro. El Registro de la Propiedad Industrial cita como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los siguientes literales del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

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.

(...)

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. (...)

SEGUNDO. Análisis de las causales en lo que concierne al signo solicitado. El inciso c) citado, se refiere a aquellos casos en que se presenta una solicitud de registro de un signo que coincide con la forma común de denominar al producto que se pretende distinguir en Costa Rica. Para este Tribunal, lleva razón el apelante al argumentar que el signo solicitado “REHIDRATA REPONE REACTIVA”, no es la forma de llamar en Costa Rica a las bebidas no alcohólicas ni carbonatadas con sabor a frutas, por lo que la causal del inciso c) no es aplicable al caso concreto.

TERCERO. El signo “REHIDRATA REPONE REACTIVA”, sí puede resultar engañoso, pues respecto a los productos que pretende proteger es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, ya que no necesariamente puede “reponer” y “reactivar”. De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, como correctamente lo hizo el a-quo, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, *“El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.”* (KOZOLCHYK, Boris y otro, *“Curso de Derecho Mercantil”*, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y

desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas sí puede basarse válidamente en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

CUARTO. Descriptividad del signo solicitado. El inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas citado, prohíbe la inscripción de un signo que en el comercio pueda servir para describir alguna característica del producto a distinguir. Ahora bien, en el caso del signo solicitado, cada una de las palabras que comprende tiene un significado conocido y concreto, pues de acuerdo con las primeras acepciones de tales vocablos, recogidas en la 22ª edición del Diccionario de la Lengua Española, **“hidratar”** significa restablecer el grado de humedad normal de la piel u otros tejidos, por lo que **“REHIDRATA”** sería una reiteración de dicha acción (es decir, “volver a hidratar”); **“REPONE”** sería la conjugación en segunda persona del singular, del verbo **“reponer”**, es decir, volver a poner, constituir, colocar a alguien o algo en el empleo, lugar o estado que antes tenía; y **“REACTIVA”** sería esa misma conjugación del verbo **“reactivar”**, es decir, volver a activar, o lo que es lo mismo, hacer nuevamente que un proceso sea o parezca más vivo. Como se deduce de lo expuesto, cada una de las palabras citadas, vistas por sí mismas, y también ligadas entre ellas como se propone en el signo solicitado, puede servir para describir una característica de las bebidas con sabor a frutas no alcohólicas y no carbonatadas, pues una condición obvia que el consumidor busca en una bebida es, precisamente, su aptitud para proporcionarle hidratación al cuerpo humano, reestableciéndolo a su estado inicial de viveza, todo lo cual hace que el signo no tenga la suficiente carga distintiva como para autorizar su registro, pues por resultar claramente descriptivo de las características de los productos a proteger, se ve desvanecida la distintividad requerida por la Ley. En este sentido, es oportuna la cita de la jurisprudencia de la Tercera Sala de Recurso de la Oficina Europea de Armonización del Mercado Interior, la cual se ha referido a la condición descriptiva de los signos cuyo registro se solicita, en los siguientes términos:

“13 En el presente caso, los productos designados en la solicitud están destinados para todos los consumidores. Por lo tanto, procede apreciar el carácter distintivo o descriptivo de la marca solicitada, tomando en consideración la expectativa que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

14 En el presente asunto, el signo solicitado se compone de cuatro palabras corrientes en el idioma español. La combinación de estas palabras no confiere al conjunto DIRECTO DE LA NARANJA un

sentido diferente al que posee cada uno de los términos individualmente considerados. DIRECTO DE LA NARANJA no es una expresión infrecuente, al estar formada por palabras de uso común en español. La combinación de palabras no es contraria a las reglas gramaticales de la lengua española y en el sector de bebidas refrescantes, hechas a base de frutas, tiene un evidente significado descriptivo de los productos. La solicitante tampoco ha demostrado que el signo solicitado, considerado en su conjunto, represente algo más que la mera suma de las palabras corrientes que la forman.

15 En consecuencia, la Sala comparte la conclusión de la División de Examen de que el signo en cuestión es exclusivamente descriptivo según lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra c) del RMC.” (Resolución de fecha 18 de junio de 2003-R962/2002-3, consultada en http://oami.eu.int/LegalDocs/BoA/2002/es/R0962_2002-3.pdf)

QUINTO. Si el signo en cuestión es descriptivo, también le falta distintividad, por lo que le es aplicable el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, como correctamente lo resolvió el Registro. La marca, por sí misma, debe permitir distinguir un producto o servicio del producido u ofrecido por la competencia, y una marca compuesta por una denominación descriptiva, que es aquella que “...informa directamente acerca de las características del producto o del servicio” (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos “Tratado sobre Derecho de Marcas”, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2001, p. 132) no puede tener la distintividad suficiente como para constituirse en marca.

SEXTO. Sobre lo que debe resolverse. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo de características propias del producto a proteger, además de ser engañoso y carente de distintividad, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa Stokely-Van Camp, Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con ocho minutos y treinta y un segundos del dieciocho de enero de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Stokely-Van Camp, Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con ocho minutos y treinta y un segundos del dieciocho de enero de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma. 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.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez