

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0589-TRA-PI**

**Oposición a la señal de propaganda “QUITA TU SED”**

**ATLANTIC INDUSTRIES, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 12740-07)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No.1034-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las doce horas, treinta y cinco minutos del tres de setiembre de dos mil nueve.***

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-392-470, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **ATLANTIC INDUSTRIES**, una sociedad organizada y existente conforme a leyes de Islas Caiman, domiciliada en P.O. Box 309GT, Uglan House, South Church Street, Georgetown, Grand Cayman, Islas Caymán, BWI, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veintiocho minutos veintiún segundos del veintiocho de enero de dos mil nueve.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de octubre de 2007, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, de calidades y condición señaladas, solicitó la inscripción de la señal de publicidad **“QUITA TU SED”**, ligada a las marcas SQUIRT, para proteger y distinguir “La promoción de cerveza, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jugos de frutas y bebidas de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”.

**SEGUNDO.** Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de abril de 2008, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

**TERCERO.** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, veintiocho minutos veintiún segundos del veintiocho de enero de dos mil nueve, dispuso declarar con lugar la oposición interpuesta y denegar la inscripción de la solicitud presentada.

**CUARTO.** Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de marzo de dos mil nueve, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta la Juez Ortiz Mora, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como hecho probado no controvertido por la opositora, que la marca Squirt se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial.

**SEGUNDO: SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** Con el carácter de no probados, considera que no existen hechos de importancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “**QUITA TU SED**”, por cuanto consideró que califica o describe una característica intrínseca de los productos que busca promocionar. El Registro cita como fundamento jurídico para el sustento de su criterio el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros signos Distintivos.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de expresión de agravios que existen antecedentes de registrabilidad a favor de la señal de publicidad solicitada, enumera una serie de señales de publicidad inscritas que considera cuentan con semejanza en cuanto a las características de la frase propuesta. Además, argumenta, que la señal de publicidad en forma conjunta contiene un carácter de novedad, originalidad y posee capacidad distintiva; cita que dicha frase fue reconocida en Panamá como novedosa para constituirse en derecho marcario e indica las citas de registro en dicho país.

**CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.**

Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la señal de publicidad “**QUITA TU SED**”, ya que, conforme el inciso d) del artículo 7, interpretado acorde al artículo 62, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, un signo no podrá convertirse en una señal de publicidad cuando consista en una forma que pueda servir en el comercio para describir alguna característica del producto de que se trate. En este sentido, estando dirigida la señal de publicidad propuesta a promocionar cerveza, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jugos de frutas, bebidas de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, considera este Tribunal que, en efecto, el signo propuesto como señal de publicidad describe una característica usual de los productos a distinguir, sea la de quitar la sed. Dicha descripción de

características invalida al signo propuesto para optar por su registro como señal de publicidad.

Analizada en forma conjunta los términos que conforman la pretendida señal de publicidad, tanto en su impresión gráfica, fonética e ideológica, la combinación de las palabras refieren y aluden directamente a una peculiaridad de los productos que se enlistan y el consumidor medio de los productos, es probable que así lo considere por lo descriptivo de los términos en este tipo de productos. Nótese, que los vocablos que la componen son de uso común, por ende, sobre ellos no puede darse exclusividad, pues debe dejarse a la libre, para que lo puedan utilizar los competidores que se dedican a la promoción, producción y comercialización de productos con tal cualidad, por lo que dichos términos no poseen la capacidad necesaria para distinguirlos de los de su competencia.

Ha de tenerse presente, que las palabras de uso común no son apropiables por parte de un particular, porque va en detrimento de la competencia. En cuanto a la prohibición de registrar signos genéricos, se indica: “... *de permitirse el registro de una designación genérica a favor de un comerciante en particular, se lesionaría los intereses del resto de competidores que tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas.*” **Jalifé Daré, Mauricio, Aspectos Legales de Marcas en México, Editorial INISA S.A., México, 1995, p. 27.**

**QUINTO.** Además de lo antes dicho, que impide la inscripción, el hecho de que el signo que se solicita inscribir, como se señaló, dá la idea directa de “quitar la sed”, y dado que va a promocionar bebidas, el público consumidor podría sufrir engaño o confusión respecto a la composición de los referidos productos, es decir que podría generar la idea en el consumidor que la composición de los productos que fabrica y comercializa su titular incluye lo que denomina el signo, tornándose así el signo propuesto en descriptivo al tenor de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7º de la Ley de Marcas.

En este sentido, al dotar el signo de cualidades a los productos que se promocionan, no puede considerarse distintivo, de ahí que también sea aplicable para sustentar su rechazo, la



disposición contenida en el inciso g) del artículo 7º de la Ley de cita, el cual prohíbe realizar un registro que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”*. En relación a esta función en la señal publicitaria, la doctrina indica: *“La frase publicitaria debe comportar una cierta creación y tiene, además de su carácter publicitario, una función identificatoria. Importante función que será el vínculo entre la marca y el público consumidor...”* (OTAMENDI (Jorge), *“Derecho de Marcas”*, Abedlo-Perrot, Tercera Edición, Buenos Aires, 1999, p.60).

Considera este Tribunal, que la connotación de los términos que componen la señal hacen que la misma se tenga como atributiva de cualidades por el sentido que las palabras denotan, ya que les atribuye a las bebidas la particularidad de quitar la sed, y al no darse certeza sobre si tiene tales característica o no, tornan al signo en engañoso y por ende inmerso dentro de la causal de irregistrabilidad que al efecto establece el artículo 7º inciso y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la cual va en relación al fin informativo que poseen los signos distintivos.

Sobre las marcas engañosas la doctrina señala que son *“...marcas que despierten en los consumidores evocaciones falaces. (...) Como ejemplos de signos denegados por ser engañosos están BANCO para publicaciones o MASCAFÉ para productos que no tienen café.”* **LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1ª edición, 2002, p. 254.** De ahí que con fundamento también en lo señalado, no es factible registrar “QUITA TU SED” como señal de publicidad para promocionar los productos enlistados.

En cuanto a las citas de jurisprudencia a casos relacionados, que expone el recurrente, para subrayar la susceptibilidad de inscripción registral de la pretendida marca, al respecto, considera este Tribunal que tal argumentación no puede ser acogida como fundamento para acceder a la inscripción solicitada ya que como en reiteradas ocasiones se ha indicado, la

inscripción de una marca o resolución de casos similares al concreto no puede ser un elemento que provoque automáticamente la inscripción, ya que, cada signo que se presente debe ser analizado según los requisitos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en el expediente levantado al efecto, por la independencia que se ostenta para resolver. En igual sentido, tampoco es de recibo la cita del registro de la marca en Panamá ya que en principio, la registración es una facultad que ostenta cada Estado que depende de las circunstancias atinentes a cada Registro, según lo dispuesto por el artículo 6 inciso 1 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley N° 7484 de 25 de marzo de 1995. Por consiguiente, las argumentaciones de la recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, por razones intrínsecas del signo.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la señal de publicidad **“QUITA TU SED”**, se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de la empresa **ATLANTIC INDUSTRIES**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintiocho minutos veintiún segundos del veintiocho de enero de dos mil nueve, la cual se confirma.

**SETIMO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J 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, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de la empresa **ATLANTIC INDUSTRIES**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintiocho minutos veintiún segundos del veintiocho de enero de dos mil nueve, la cual se confirma. 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**MARCAS INTRINSICAMENTE INADMISIBLES**

**TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.55**