



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0370-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “LIGHT (TAPA DISEÑO)”

PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 6435-2006)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1063-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con veinte minutos del cuatro de setiembre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su calidad de Apoderado Generalísimo de **Productora La Florida S.A.**, con cédula jurídica 3-101-306901, con domicilio en Llorente de Flores, Heredia, Planta de la Cervecería Costa Ricas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas veintinueve minutos y trece segundos del cinco de enero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de julio de dos mil seis, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa Productora La Florida S. A., solicita la inscripción, en clase 32 de la Nomenclatura Internacional, de la marca de fábrica y comercio “**LIGHT (TAPA**



DISEÑO), el diseño que consiste en la forma circular de una tapa de botella, al centro la palabra **light** escrita en forma estilizada en minúsculas. Reivindicando y haciendo reserva de: la forma característica del diseño y su contenido; de los colores plateado, amarillo y verde claro; la combinación de colores y su disposición; y de cada uno de los elementos figurativos y el arte tipográfico del diseño, para proteger y distinguir “Bebidas livianas tales como: cerveza, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale porter, bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales, bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes; cervezas; bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas.”

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las ocho horas, veintinueve minutos y trece segundos del cinco de enero de dos mil nueve, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO: Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha catorce de enero de dos mil nueve, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación, razón por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de 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 Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS: No se tienen hechos de tal naturaleza que incidan en la resolución del proceso por ser un caso de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial determina que la marca solicitada está constituida por términos que transmiten una idea muy clara de lo que se trata, resultando descriptivos de los productos a proteger pues les atribuyen características específicas, en virtud de que la palabra “*light*” hace referencia a “*ligero*” o “*liviano*”, imprimiendo la idea de que son productos que tienen menos calorías o menos alcohol que otros de su misma especie. Por otra parte, la marca analizada carece de la necesaria distintividad para que sea susceptible de inscripción, al estar conformada en su parte denominativa por términos genéricos y descriptivos, cuyo significado es conocido por la población y al relacionarla con los productos que se desea proteger indican claramente su naturaleza y describen sus características. El hecho de no reivindicar la palabra “light” produce que sólo persista en la forma común y corriente de la tapa de cerveza lo que no le imprime al signo esa distintividad. Que en los casos que ha sido admitido el término “light” es porque se encuentra unido a otros elementos que sí le aportan distintividad al conjunto. Por ello, analizado en forma integral el signo pretendido, considera que el mismo es descriptivo, pues es atributivo de cualidades de los productos que pretende proteger, y falto de distintividad y creatividad, y que de aceptar su registro se violentaría el artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que deniega su registración.

Inconforme el recurrente, alega que expresamente se indicó que no se reivindica el uso exclusivo de los términos de uso común o necesarios en el comercio, siendo entonces la marca a proteger “*el diseño de una tapa de una botella*” con reserva de la forma característica de la grafía especial del diseño y la combinación de los colores. Que efectivamente el término “light” es un término de uso común, que en la industria cervecera se usa para referirse a un tipo específico de cerveza, generalmente con menos alcohol o



menos calorías. Que ese término está ampliamente difundido y admitido en nuestro medio, siendo que además ha sido registrado en el Registro de la Propiedad Industrial en relación a la marca IMPERIAL. En razón de lo anterior considera que el rechazo del signo solicitado es improcedente y solicita sea revocado por este Tribunal.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículo 2o 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.”* (agregada la negrilla)

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 que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **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...”



De acuerdo con los incisos del artículo 7 citados, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea de **uso común** en el lenguaje corriente, para el producto o servicio que pretende proteger, cuando sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio y cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...)”.

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.

Es así que de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 **incisos c), d) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, **“light (diseño de**



tapa)”, para proteger y distinguir en **Clase 32** de la clasificación internacional, “*Bebidas livianas tales como: cerveza, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale porter, bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales, bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes; cervezas; bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas.*”, por tratarse de un término de uso común, por resultar un signo calificativo, descriptivo, sea atributivo de cualidades de tales productos, tanto por el uso del adjetivo “**light**”, como por el término figurativo, sea “**diseño de una tapa**” asociado, en vista de que éste no le imprime una carga distintiva suficiente. Adicionalmente, el diseño propuesto tampoco aporta elementos de originalidad y novedad distintivos, pues el mismo corresponde a la forma usual de la tapa de una botella.

CUARTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE: Conforme las anteriores consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de Apoderado Generalísimo de **Productora La Florida S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, veintinueve minutos con trece segundos del cinco de enero de dos mil nueve, la que en este acto debe ser confirmada.

QUINTO. 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, 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.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de Apoderado Generalísimo de **Productora La Florida S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, veintinueve minutos con trece segundos del cinco de enero de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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



Descriptor.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: Solicitud de inscripción de la marca

TG: Marcas y Otros signos distintivos

TNR: 00.42.55.

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55