

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0327-TRA-PI-820-10**

**Solicitud de registro como marca del signo “CUBA LIBRE”**

**CUBA LIBRE PRODUCTOS INC.**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 6100-06)**

**Marcas y otros Signos**

## ***VOTO N° 1109-2011***

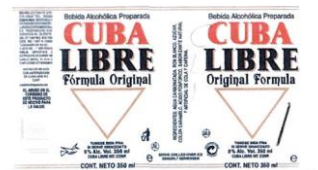
**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta minutos del trece de diciembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Vicente Lines Fournier, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos treinta novecientos treinta y siete, en su condición de apoderado especial de la compañía **CUBA LIBRE PRODUCTOS INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas cinco minutos cincuenta y ocho segundos del dieciséis de agosto de dos mil diez.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el trece de julio de dos mil seis ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Kristel Faith Neurohr, apoderada especial de la compañía **CUBA LIBRE PRODUCTOS INC**, sociedad organizada bajo las leyes de

Panamá, domiciliada en Piso 5to Torre Chica del Edificio Banco Bilba Vizcaya Argetaria,



Avenida Balboa, solicitó la inscripción de la marca de comercio

La marca consiste en el diseño de una etiqueta con doble diseño de las palabras “Bebida Alcohólica preparada” en color azul oscuro además de las palabras “CUBA LIBRE” en letras diseñadas mayúscula “cuba” en color rojo y “libre” en color azul oscuro debajo la frase “Fórmula ORIGINAL”, en color oscuro. Asimismo debajo contienen un triángulo invertido en color dorado, en la esquina inferior izquierda tiene una paloma y a la izquierda se encuentra un texto sobre distribuidores y leyenda sobre el abuso del producto, en el centro el texto de la lista de ingredientes, y debajo de cada diseño se encuentra un texto de contenido alcohólico, de contenido total y de forma de servirse. En clase 33 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las dieciséis horas cinco minutos cincuenta y ocho segundos del dieciséis de agosto de dos mil diez resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha veinticinco de agosto de dos mil diez el licenciado Vicente Lines Fournier, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la

indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011

**Redacta la Juez Díaz Díaz, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. LA RESOLUCIÓN APELADA.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **CUBA LIBRE PRODUCTOS INC**, por haber considerado "(...) *b) nótese que las anteriores acepciones "CUBA LIBRE" nos transmiten una idea muy clara de lo que se trata, ya que así se conoce a la bebida hecha a base de coca cola, ron y limón; con lo que se contraviene con lo dispuesto en el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Así las cosas, es claro que la marca propuesta, efectivamente está compuesta por vocablos genéricos y de uso común, cuyos significados dan al usuario una idea precisa del tipo de producto que se pretende proteger o distinguir en clase 33 internacional, al ser que la misma se refiere a una mezcla entre una coca cola con el licor conocido como ron.(...) c) que el recurrente, invoca que "no tiene interés en hacer reserva del término cuba libre, lo que si desea amparar es el novedoso diseño adjunto en la solicitud de la marca, es así como lo que se está protegiendo es el diseño de la etiqueta no los términos "Cuba Libre: d) que la marca es analizada en su integridad como un todo, tanto en sus elementos denominativos como los figurativos que la componen; es así como el signo propuesto "Cuba Libre (diseño)" carece de distintividad, al estar conformada en su parte denominativa por términos genéricos, cuyo significado es conocido por la población, además a relacionarla con*

*los productos que desean proteger en clase 33 se indica claramente la naturaleza de los productos a proteger.”*

El apoderado de la compañía **CUBA LIBRE PRODUCTOS INC**, al momento de apelar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial argumentó que en el caso de esta marca, la presencia de términos de uso común no impide su registro, pues se debe analizar la marca en su conjunto y valorando el concepto que la misma transmite, que el término “Cuba Libre” no es un término generalizado para el coctel elaborado de ron y cola ya que en países como Chile se le denomina roncola, en México se le llama solo cuba y en España se le conoce coloquialmente como cubata, por lo que el Registro no puede afirmar como erróneamente lo hace que el término “Cuba Libre, es la forma en que popularmente se designa a la mezcla de “ron y cola” ya que existen otras formas de nombrar a esa mezcla.

**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 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.*

*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 ...”( Lo subrayado no corresponde a su original)*

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 que, de conformidad con el artículo 7 **incisos d) g) y j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto para proteger y distinguir en clase 33 de la nomenclatura internacional, “Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)”.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por Licenciado Vicente Lines Fournier, en su condición de apoderado especial de la compañía **CUBA LIBRE PRODUCTOS INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas cinco minutos cincuenta y ocho segundos del dieciséis de agosto de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

**CUARTO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el apoderado especial de la compañía **CUBA LIBRE PRODUCTOS INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas cinco minutos cincuenta y ocho segundos del dieciséis de agosto de dos mil diez, la que 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*