



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0817-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “*BEER CITY TOUR*”

**PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 6002-2014)

Marcas y Otros Signos

### *VOTO No. 295-2015*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cinco minutos del veintiséis de marzo de dos mil quince.*

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 9-012-480, actuando en representación de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-306901, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta y un minutos, veinticuatro segundos del veintitrés de setiembre de dos mil catorce.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el primero de julio de dos mil cuatro, el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “*BEER CITY TOUR*”, la cual traduce como “*CERVEZA CIUDAD TOUR*” en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Organización de eventos relacionados con cerveza*”.

**SEGUNDO.** En resolución dictada a las trece horas, cincuenta y un minutos, veinticuatro



segundos del veintitrés de setiembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar de plano la inscripción de la marca **“BEER CITY TOUR”**.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Peralta Volio**, en la representación indicada, recurrió la resolución referida anteriormente y por esa razón conoce este Tribunal en Alzada.

**CUARTO.** 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 la Juez Ortiz Mora, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resuelve denegar la inscripción del signo solicitado por la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, por considerar que no posee la suficiente aptitud distintiva para ser registrado, por cuanto se compone de términos de uso común para los servicios que se desea proteger y por ello no le aportan esa distintividad, ya que otorgan un mensaje claro sobre el objeto a proteger con lo cual resulta descriptivo, siendo que darle protección a esos vocablos generaría un derecho exclusivo o monopolio que impide a otros competidores usarlos como elementos secundarios para servicios similares, con lo cual contraviene el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en sus incisos d) y g).

Por su parte, el recurrente en su escrito de exposición de agravios, manifiesta que no existe fundamento legal para denegar su signo por falta de distintividad, en razón de que la Autoridad



Registral admitió otros signos con similares características, de los cuales aporta copia de la publicación de edicto correspondiente a esos procedimientos de registro. Afirma que el signo propuesto es evocativo y por ello resulta registrable. Con fundamento en dichos alegatos solicita el apelante sea aceptada la inscripción del signo propuesto.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA DISTINTIVIDAD DE LOS SIGNOS MARCARIOS.** Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

El artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, es claro al indicar que el objetivo de los signos marcarios es permitir que el consumidor logre distinguir los bienes o servicios que comercializa una persona con los de otra, cuando éstos sean de la misma especie o naturaleza. Por ello, la **distintividad** es una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado. Así entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente precisamente, ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que estén a disposición en el comercio.

La falta de aptitud distintiva de un signo, representa una de las objeciones de carácter **intrínseco** que impiden su inscripción, las cuales se derivan de la relación que exista entre la marca y el producto que se pretende proteger, respecto de otros productos puestos en el mercado y que sean similares o susceptibles de ser asociados. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesan:

*“Artículo 7°- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*



(...)

*d) Únicamente 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 el inciso citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea **descriptivo** de las características de lo protegido o 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**).

Bajo esta 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 de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** No comparte este Órgano Superior el argumento del Registro de la Propiedad Industrial, en el sentido de que el signo propuesto es descriptivo, dado lo cual violenta lo dispuesto en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Sin embargo, analizada la causal prevista en el inciso g) de ese



mismo artículo, concluye este Tribunal que sí contraviene esa disposición ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, se encuentran aquellas que carecen de distintividad. Por ello, no puede ser autorizado el registro del signo “**BEER CITY TOUR**” para proteger y distinguir servicios de *organización de eventos relacionados con cerveza*, ya que resulta totalmente genérico, por tratarse de vocablos que por sí mismos y vistos en forma conjunta en relación con su objeto de protección, carecen de ese carácter distintivo, toda vez que el propio solicitante los traduce como CERVEZA CIUDAD TOUR, con lo cual hace una referencia directa a actividades tales como giras o excursiones relacionados con la cerveza, siendo evidente que le falta algún elemento extra, algún aditamento que le dé esa diferencia y que logre individualizarla de otras empresas dedicadas a servicios similares.

Respecto de lo alegado por la parte apelante en el sentido de que existen solicitudes similares (BSafe, THERAPY, FRUTYFRESCO, CERVEFRÍO) que han sido aceptados por el Registro de la Propiedad Industrial, advierte este Tribunal que los documentos que ha aportado (ver folios 32 a 34) corresponden únicamente a la publicación de los avisos o edictos que establece la ley, lo cual constituye una primera etapa del trámite de las solicitudes de inscripción de signos marcarios que han sido presentadas y no la concesión de ellas por parte de la Autoridad Registral, como sostiene el apelante. Sin embargo, aún y cuando hubiesen sido concedidos, cada solicitud conlleva un análisis de las formalidades intrínsecas y extrínsecas dentro de un marco de calificación, que lo hace independiente de cualquier otro supuesto. El principio de la independencia en la calificación es fundamental dentro de este Marco de Calificación, aunque siempre bajo el Principio de Legalidad que corresponde. En razón de ello, dichos documentos no constituyen prueba idónea para desvirtuar el análisis contenido en la resolución venida en Alzada.

Por lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a



las trece horas, cincuenta y un minutos, veinticuatro segundos del veintitrés de setiembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

**QUINTO. 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 29 del Reglamento Orgánico del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta y un minutos, veinticuatro segundos del veintitrés de setiembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo **“BEER CITY TOUR”**. 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 Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



## Descriptores

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca con falta de distintividad
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55