



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Exp. N° 2014-0905-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca multiclase de fábrica y comercio (COLDEST  
DRINK IN TOWN) (07, 21, 32)**

**J&J SNACK FOODS CORP.: Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-1437)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO N° 607-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas  
con cuarenta minutos del treinta de junio del dos mil quince.***

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada ***María del Pilar López Quirós***, mayor, casada, con cédula de identidad número 1-1066-601, abogada, con oficina en San José, en representación, Apoderada Especial de la compañía ***J&J Snack Foods Corp.***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las catorce horas cincuenta minutos catorce segundos del siete de octubre del dos mil catorce.

***RESULTANDO***

***PRIMERO.*** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las trece horas once minutos cuarenta y siete segundos del veinte de febrero del dos mil catorce, la Licenciada ***María del Pilar López Quirós***, Apoderada Especial de la compañía ***J&J Snack Foods Corp.***, sociedad constituida bajo las leyes del Estado de New Jersey y domiciliada en 6000 Central Highway, Pennsauken, New Jersey 08109, U.S.A., solicitó la inscripción de la marca multiclase de fábrica y comercio ***COLDEST DRINK IN TOWN*** en ***Clase Internacional***



07 de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir “*Máquina de dispensa bebidas*”, en *Clase Internacional 21* de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir “*Copas para bebidas*”, y en *Clase Internacional 32* de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir “*Bebidas congeladas*”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas cincuenta minutos catorce segundos del siete de octubre del dos mil catorce., indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]**”.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las trece horas siete minutos ocho segundos del veintidós de octubre del dos mil catorce, la Licenciada *María del Pilar López Quirós*, en la representación indicada, presentó **recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, el cual fue admitido por el Registro y por esa razón conoce este Tribunal.

**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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Díaz Díaz, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.



**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial, determina la inadmisibilidad por razones intrínsecas toda vez que el signo solicitado carece de aptitud distintiva para diferenciar en el mercado productos de su misma naturaleza o especie de la competencia, en amparo del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la compañía *J&J Snack Foods Corp.*, manifiesta en el escrito de agravios que la falta de aptitud distintiva debe aplicarse cuando el significado del signo sea coincidente con el producto o servicio a distinguir, y que este no es el caso ya que no describe el producto que protege, también que se trata de un término novedoso para los productos que desean proteger y además el término cuenta con distintas definiciones, que el signo solicitado no se confunde con ninguna otra existente y al tener esta cualidad, la marca posee el elemento de distintividad que la identifica por sí sola frente a un producto sin que se confunda con otro igual o similar.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Una vez analizado el expediente de marras y previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal estima de suma importancia poner en conocimiento lo que al respecto establece La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2°, el cual 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. [...]”*

Las objeciones a la inscripción por motivos *intrínsecos* derivan de la *relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger*, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y 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:***

***[...].***

***g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. [...].***

Como bien lo dice la recurrente en sus agravios, el distintivo solicitado ***“COLDEST DRINK IN TOWN”*** se trata de una frase compuesta que en el idioma español significa ***“BEBIDA MÁS FRÍA EN LA CIUDAD”***, siendo esta una expresión muy usada y común en el comercio de las bebidas y productos relacionados con ellas, independientemente cual sea el líquido a publicitar o promocionar, ya que le advierte al consumidor el estado del producto sin individualizar precisamente al mismo.

La distintividad es una particularidad que permite al consumidor tomar libremente su decisión de consumo, logrando así diferenciar unos bienes respecto de otros ofrecidos en el mercado y que resulten similares o susceptibles de ser asociados. Y es que, esa distinción se debe determinar en función de su aplicación a su objeto de protección, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo resultará.

Advierte este Tribunal que, efectivamente, el signo propuesto ***“COLDEST DRINK IN TOWN”***, a pesar de ser visualizado como un conjunto, está conformado términos genéricos y palabras fácilmente reconocibles por el público y al relacionar ***las bebidas más frías en la ciudad*** con los productos que se pretende proteger, sean bebidas congeladas, copas para bebidas y máquinas de dispensa bebidas, el consumidor en forma directa entenderá que lo ofrecido por el titular son líquidos fríos, congelados y sus derivados, siendo que muy frecuentemente la gran variedad de las bebidas son degustadas en baja temperatura, frías, gélidas o hasta congeladas, en recipientes adaptados para ello y en ocasiones de máquinas que dispensan los mismos.



Coincide este Tribunal con la decisión tomada por el Registro de la Propiedad Industrial por cuanto analizado el signo, este no cuenta efectivamente con los elementos necesarios para definir un origen empresarial, garantizar un estándar publicitario de forma transparente sin posibilidad de ser confundido con otro de la misma naturaleza; no existe fuerza distintiva sobre el conjunto que se expone en su frase, generando en el consumidor que para referirse a la marca deberá pronunciarla, lo que hace que esta gire alrededor de la promesa de una bebida fría que no necesariamente podría llegar a ser real.

El consumidor al observar y analizar inmediatamente la marca en su conjunto, reconocerá en su psiquis la frase completa, entendible aun en el idioma inglés, como eje central de la misma, de ahí que describe una característica que pueden tener en el comercio los productos ofrecidos, de ahí que gira alrededor de términos generales y de uso necesario en el comercio específicamente en el tráfico de bebidas y refrescos, razón por la que es imposible que esta marca sea apropiable ni con la posibilidad distintiva requerida.

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 [...]”.***

***[...] Las designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, función, cualidades u otras características de los productos o servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son irregistrables como tales [...] carecen de distintividad, ya que la cualidad que describen es coincidente con la de otros productos [...]” (MARTÍNEZ MEDRANO (Gabriel) y SOUCASSE (Gabriela), Derecho de Marcas, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, página 63.***



Sobre la manifestación de la agravante en el sentido de que su marca está inscrita en otro territorio y por ello su marca debe ser aceptada, se indica a la apelante que no pueden los registros efectuados en el extranjero venir a dar fuerza al que ahora se solicita en suelo nacional. La jurisprudencia de este Tribunal así como la normativa nacional específicamente en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos así como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI o WIPO por sus siglas en inglés - World Intellectual Property Organization), han sido vastas en restar fuerza a tales registros en virtud de la aplicación del *principio de territorialidad* que rige el tema del registro marcario, contenido en el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. (Votos 760-2008; 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009; 282, 465, 476, 480, 550, 693, 733, Voto N° 0002-2014 5 806 y 1039 de 2011; 93, 331, 709 y 1269 de 2012; 114, 262, 296, 490 y 770 de 2013, entre otros).

Considera entonces este Tribunal, que la marca multiclase de fábrica y comercio “**COLDEST DRINK IN TOWN**” no cumple con los preceptos regulados en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, toda vez que no cuenta con la suficiente *distintividad* para los productos que pretende amparar. Por ello, el signo no resulta idóneo para distinguir lo que ofrece la compañía **J&J Snack Foods Corp.**, de todos aquellos que pueden encontrarse en el mercado, ya que, al relacionar la frase con la naturaleza y características de los objetos a proteger, resulta carente de distintividad que le permita ser vistos como individuales y por ende de la distintividad necesaria para acceder a la protección registral, en razón de lo cual no resultan de recibo los alegatos del apelante. Por todo lo expuesto, considera este Órgano de Alzada que el signo propuesto transgrede el literal 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **María del Pilar López Quirós.**, en representación de la compañía **J&J Snack Foods Corp.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cincuenta minutos catorce segundos del siete de octubre del dos mil catorce, la cual 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, y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por la Licenciada *María del Pilar López Quirós*, Apoderada Especial de la de la compañía denominada *J&J Snack Foods Corp.*, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas cincuenta minutos catorce segundos del siete de octubre del dos mil catorce, la cual se *confirma*, denegando el registro de la marca multiclase de fábrica y comercio *COLDEST DRINK IN TOWN* en *Clases 07, 21 y 32* internacionales, presentado por la recurrente. 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.***

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



***MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES***

***TE. Marcas con falta de distintividad***

***Marca descriptiva***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***