

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0021-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “café BLAK (diseño)” (30)

THE COCA-COLA COMPANY, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2011-8346

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 821-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta minutos del dos de julio del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos, con domicilio y establecimiento comercial/fabril y de servicios en One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, Estados Unidos de América, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintinueve minutos, treinta y ocho segundos del veintitrés de agosto del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de agosto del dos mil once, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la

marca de fábrica y de comercio “**café BLAK (diseño)**”, para proteger y distinguir: “café”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días siete, ocho y nueve de noviembre del dos mil once, en las Gacetas números doscientos trece, doscientos catorce y doscientos quince, y dentro del plazo conferido, la Licenciada **Adriana Oreamuno Montano**, mayor, casada una vez, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y siete-quinientos cincuenta, en representación de la empresa **COMPAÑÍA DE GALLETAS POZUELO DCR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, formuló oposición al registro de la marca de fábrica y de comercio “**Café BLAK**”, presentada el 26 de agosto del 2011, según expediente número 2011-0008346, solicitada por la empresa **THE COCA COLA COMPANY**.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las quince horas, veintinueve minutos, treinta y ocho segundos del veintitrés de agosto del dos mil doce, declara sin lugar la oposición planteada y rechaza la marca solicitada.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de noviembre del dos mil doce, interpuso recurso de revocatoria y de apelación en subsidio contra la resolución referida anteriormente, y el Registro indicado, en resolución de las trece horas, diecinueve minutos, treinta segundos del catorce de noviembre del dos mil doce declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de influencia en el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por ser un asunto de puro derecho.

TERCERO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición interpuesta por la representación de la **COMPAÑÍA DE GALLETAS POZUELO DCR, S.A.**, contra la solicitud de inscripción del distintivo “**Café BLAK (diseño)**”, el cual se rechaza por razones intrínsecas porque se enmarca dentro de las prohibiciones de los literales c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas Y Otros Signos Distintivos.

La representación de la sociedad solicitante y apelante, inconforme con la resolución referida, argumenta que la palabra BLAK no es sinónimo de café, si bien es similar a la voz inglesa BLACK que se traduce como negro, dicha palabra cuenta con una serie de acepciones según significado donde ninguna responde a un tipo de café. Ninguno de los significados vigentes y válidos para el vocablo NEGRO alude en forma alguna a café negro tal como lo pretende concluir el RPI. Por estar en idioma inglés con palabras poco conocidas en su traducción al español por el consumidor promedio se convierte en un término de fantasía. La marca si es susceptible de protección marcaria y no contraviene los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la ley de marcas. Solicita se revoque la resolución recurrida.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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.

Es por ello que la distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado. Así, la condición primordial para que un signo se pueda registrar es precisamente que ostente ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el productos al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio.

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 y que sean ofrecidos por otros empresarios. Dentro de estos motivos intrínsecos, todos los cuales se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, resultan de interés en el caso bajo estudio:

*“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...” (Agregado el énfasis)*

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, o lo que es lo mismo en este caso, cuando constituya la designación usual del producto o servicio a proteger y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

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 sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Bajo tal 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 o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, permitiendo al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentivando a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido que, de conformidad con el artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, “**café BLAK**”, para proteger y distinguir “**café**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que dicha denominación está conformada por un término genérico “**café**”, que designa el producto a proteger “**café**”, y un vocablo descriptivo “**BLAK**”, que alude directamente a la principal característica de su objeto de protección, cual es “**café**”. Si bien es cierto negro en inglés se escribe “black” con “c” y que el signo solicitado es “BLAK”, el consumidor fonéticamente considerará que se refiere a la palabra “BLACK”, que traducido al idioma español es “**NEGRO**”, palabra que para el producto que pretende proteger sea café, es una palabra que describe el tipo de café que se comercializará.

Como consecuencia de lo anterior, considera este Tribunal que el alegato de la representación de la sociedad recurrente, en cuanto a que el signo solicitado es susceptible de protección marcario, por tratarse de un signo evocativo. Cabe indicar al respecto, que esta Instancia no

comparte tal posición, toda vez, que las marcas **evocativas** son aquellas en las que, aunque se brinda al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que se va a distinguir, no se refieren exactamente a la cualidad común y genérica de tal producto o servicio. En el caso bajo examen, el distintivo marcario “**café BLAK**”, está compuesto como se dijo supra, por un término genérico y uno descriptivo, que analizadas en forma conjunta, tal y como lo recomienda la moderna doctrina marcaria, describe una cualidad del producto que se pretende proteger, y es una designación usual del producto que intenta proteger, no constituyendo la marca solicitada un signo distintivo inscribible.

Conforme a las consideraciones y cita normativa expuestas, este Tribunal estima que la marca pretendida no es registrable por razones intrínsecas, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **COCA-COLA COMPANY**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintinueve minutos, treinta y ocho segundos del veintitrés de agosto del dos mil doce, la que en este acto se confirma.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y cita normativa expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **COCA-COLA COMPANY**, contra la resolución final



dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintinueve minutos, treinta y ocho segundos del veintitrés de agosto del dos mil doce, la que en este acto 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores:

- *Marca Intrínsecamente inadmisibles*
- *TE: Marca descriptiva y engañosa*
- *TG: Marcas inadmisibles*
- *TNR: 00.60.55*