

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2016-0303-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio:



COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen 2015-3081)

Marcas y Otros Signos

VOTO 0864-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del dos de noviembre del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, mayor, divorciada, abogada, cédula de identidad número uno-novecientos cincuenta y tres-setecientos setenta y cuatro, en su condición de apoderada especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, organizada y existente de conformidad con las leyes de Costa Rica, domiciliada en la ciudad de Alajuela, Costa Rica, del aeropuerto 7 kilómetros al oeste, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:31:45 horas del 19 de abril del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de marzo del dos mil quince, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, mayor, casada dos veces, abogada, cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y cuatro-seiscientos noventa y cinco,



solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir, “Bebida de té frío blanco con arándanos en botella”, 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 veintiocho, veintinueve, y treinta de setiembre del dos mil quince, en el Diario Oficial La Gaceta números ciento ochenta y ocho, ciento ochenta y nueve y ciento noventa, y dentro del plazo conferido, el licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, constituida y existente conforme a las leyes de la República de Costa Rica, domiciliada en Río Segundo de Alajuela, cédula de persona jurídica número 3-101-306901, se opuso a la solicitud

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 15:31:45 horas del 19 de abril del 2016, declaró con lugar la oposición presentada y en consecuencia deniega el registro del signo propuesto.

CUARTO. La licenciada Fabiola Sáenz Quesada, en representación de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el doce de mayo del dos mil dieciséis, interpuso recurso de revocatoria con apelación subsidio, en contra de la resolución referida anteriormente, y el Registro en resolución de las 09:11:21 horas del 18 de mayo de 2016, 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 han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, declara con lugar la oposición interpuesta por el licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio



presentada por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en representación de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, la cual deniega 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, en su escrito de expresión de agravios alega que falta análisis de conjunto. Aduce también que la solicitud de registro de su representada está acompañada de los vocablos “Disfruta Más Té BLANCO” más el diseño que lo acompaña, todo este conjunto, conforma un signo que goza de originalidad, aun y

cuando los vocablos por sí solos sean de uso común. Indica, que la marca no es engañosa, por el contrario, es evocativa.

TERCERO. 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 producto 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, contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, y Otros Signos Distintivos, y 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, o bien sirva para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata, no teniendo otros elementos que le aporten aptitud distintiva.

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

para proteger y distinguir **“bebida de té frío blanco**

con arándanos en botella”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que dicha denominación está conformada por términos genéricos **“Té BLANCO”**, que designa el producto a proteger **“Té blanco con sabor a arándano”**, y un vocablo descriptivo **“Disfruta Más”**, que alude directamente a las principales características de su objeto de protección, y mediante las cuales informan al consumidor, que quien adquiere el producto bebida de té frío con arándanos en botella, lo disfruta, porque éste tiene más té blanco y contiene arándanos.

Resulta claro que la marca a inscribir es el nombre de lo que distingue y de sus características, ya que las palabras que los componen no tienen ningún otro elemento que le dé esa característica, son palabras genéricas, necesarias en el comercio para lo que se solicita marcar, y que describen el tipo de producto a que se refiere. Siendo por tanto que éstos no puedan ser individualizados de otros de su misma naturaleza que se encuentran en el mercado.

De este modo, al ser estrecha su relación con el objeto de protección tiene un bajo poder distintivo. Por lo que el signo solicitado se torna inadmisibile por razones de carácter intrínseco.

Como consecuencia de lo anterior, considera este Tribunal que el alegato de la representación de la sociedad recurrente, en cuanto a que falta análisis de conjunto del signo, no es de recibo, porque del análisis global de la marca a registrar se desprende: Cuál es el producto, qué tiene MÁS Té, qué el Té es BLANCO, qué contiene ARÁNDANOS (dibujo), que el producto se disfruta, de manera que la marca solicitada presenta un problema intrínseco, que impide que ésta se pueda registrar.

Respecto al alegato, que su marca no es engañosa, ni causa confusión, es necesario señalar al recurrente que el mismo no es de recibo, dado que el Registro de la Propiedad Industrial tal y como se desprende a folio 47 de la resolución recurrida NO rechazó por dichos motivos, por el contrario lo que indicó fue lo siguiente: “[...] el signo solicitado no es engañoso, ya que si el producto que busca proteger cumple o no con ciertas características como calidad, cantidad, mejor sabor o precio entre otras cosas, dependiendo de la perspectiva del consumidor pueden o no cumplirse. Por ende, no compete al registro entrar a conocer este tipo de atribuciones en un producto [...]”.

En cuanto al alegato de la apelante, que su marca es evocativa, 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 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 solicitado es directamente genérico y descriptivo, no constituyendo un signo distintivo inscribible.

Conforme a las consideraciones y cita normativa expuesta, este Tribunal estima que la marca pretendida no es registrable por razones intrínsecas, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, en su condición de

apoderada especial de la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:31:45 horas del 19 de abril de 2016, 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, 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 la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, en su condición de apoderada especial de la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:31:45 horas del 19 de abril de 2016, 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Descriptores:

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