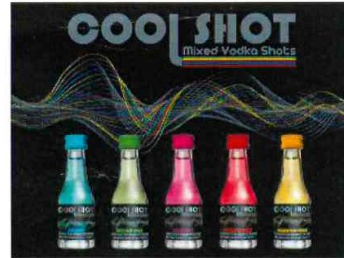


RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0351-TRA-PI



Solicitud de inscripción como marca del signo

UWE MÜLLER GMBH & CO. KG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-2505)

Marcas y otros signos

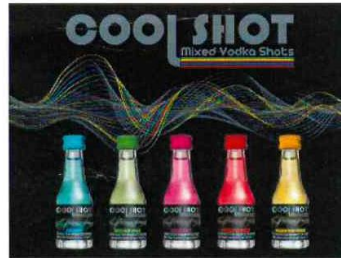
VOTO 0917-2016

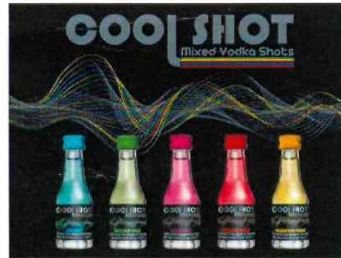
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-0785-0618, en su condición de apoderada especial de la empresa **Uwe Müller GmbH & Co. KG**, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Federal de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:13:05 horas del 27 de mayo de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de marzo de 2016 la licenciada Vargas Uribe, en su condición antes citada, solicitó la inscripción



como marca de fábrica y comercio del signo , en **clase 33** de la clasificación internacional, para distinguir: *“Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)”*.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 10:34:55 horas, del 30 de marzo de 2016, le previene a la representante de la empresa **Uwe Müller GmbH & Co. KG**, las objeciones de fondo contenidas en su solicitud, a efectos de que procesa a subsanar dentro del plazo de 30 días establecidos por ley. Y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de mayo de 2016, la solicitante modifica las características de los productos a proteger, para que se lea: *“vodka y bebidas a base de vodka que contienen frutas”*, y aporta el pago del cánon correspondiente.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 10:13:05 horas del 27 de mayo de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...”*.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada la licenciada María Vargas Uribe, de calidades y en su condición citada, interpuso el 14 de junio de 2016 en tiempo y forma recurso de apelación y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

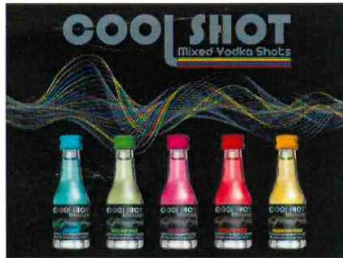
PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO ROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando



para distinguir: *“vodka y bebidas a base de vodka que contienen frutas”*, en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca, basándose en el artículo 7 inciso g) de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), argumentando que el signo solicitado se conforma por términos que no poseen distintividad, para poder diferenciarlos de productos de igual o similar naturaleza, afectando el derecho de elección del consumidor de distinguir este producto de otros y el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintos.

Por su parte, la recurrente alega dentro de su escrito de expresión de agravios, que limitó la lista de productos a proteger y distinguir: *“vodka y bebidas a base de vodka que contienen frutas”*, del signo propuesto, según lo solicitado por el Registrador, pero este en su calificación nuevamente rechaza la marca solicitada, aduciendo que el signo al ser analizado como un todo, transmite la idea del producto al consumidor y al sector que va dirigido, careciendo de distintividad.



Alega que el signo solicitado posee una composición gráfica y fonética distintiva que la hace registrable y debe ser analizada en su conjunto y no separando sus elementos, porque la combinación de elementos la concibe distinta y llamativa al consumidor, sin perjuicio de engaño o error a este, ya que los términos que compone la marca solicitada “**COOL SHOT MIXED VODKA SHOTS**”, pueden tener un contenido conceptual, siendo susceptible de inscripción, razón por la cual este signo no es descriptivo ni carece de novedad en relación con los productos a proteger y distinguir.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Nuestra normativa marcaria es clara para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes, y la aptitud necesaria para diferenciarse del producto/servicio que se va a distinguir, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo y diferenciarlo.

La Ley de Marcas en su artículo 2 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 el signo propuesto y el producto/servicio que se pretende distinguir, y eventuales situaciones que impidan su registración.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, que en lo que nos interesa para el caso en examen, indica:

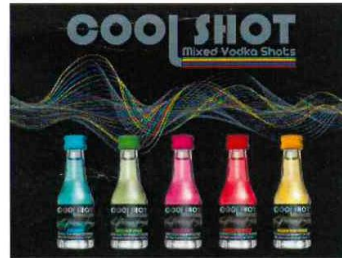
Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, 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.

En el presente caso el apelante limita la lista de productos a: **“vodka y bebidas a base de vodka que contienen frutas”**, para evitar el engaño o la posible confusión al consumidor, ya que en un principio las objeciones del registro ante la presente solicitud se referían a los incisos g) sin carácter distintivo, j) engañoso y párrafo final del artículo 7 de Ley de Marcas.

El registro en la resolución final, a pesar de las limitaciones realizadas por la apelante rechaza la inscripción de la marca solicitada, descartando que el signo sea engañoso, pero mantiene las causales de irregistrabilidad, argumentando una falta de distintividad, por lo que, en rigor, lo que corresponde es el análisis en ese sentido.

De conformidad con el inciso g) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, no tenga suficiente aptitud distintiva.

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.



Para determinar la distintividad del signo solicitado , es necesario el análisis en conjunto del mismo, sin descomposiciones, prevaleciendo el todo sobre los componentes individuales, ya que esa percepción global es la que tiene el consumidor de la marca en el mercado, el signo solicitado se compone de los términos “**COOL SHOT MIXED VODKA SHOTS**”, su traducción al español corresponde a **COOL** (fresco – frío – genial), **SHOT** (trago – disparo – tiro), **MIXED** (mezclado) **VODKA** (bebida alcohólica de alta graduación que se obtiene por destilación de cereales, especialmente centeno); siendo **VODKA** y **SHOT** términos genéricos y **COOL** y **MIXED** términos descriptivos, visto en su conjunto si goza con esa característica para acceder a la publicidad registral, su parte denominativa y figurativa son distintivas en relación a los productos que distingue.

Para que el signo sea considerado descriptivo debe componerse únicamente de una denominación que sirva para calificar o describir alguna característica del producto, lo que no sucede en el presente caso, en donde el signo además, se acompaña de elementos que le brindan la suficiente distintividad, no está compuesto únicamente de términos denominativos, cuenta con un diseño para que el consumidor medio perciba el signo en su conjunto, sin necesidad de descomponer el signo para su comprensión.

Al respecto, sobre este tema, los tratadistas BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, en su libro Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales, 3ª edición, página 363, apoyándose en la jurisprudencia argentina, indican:

En este tipo de marcas la potencialidad de los distintos elementos para distinguir el producto se acumula, reforzando la de unos a la de los otros. Así se decidió que “es

perfectamente viable el registro de una etiqueta, si su conjunto presenta originalidad, aunque cada uno de sus componentes sea conocido y de uso común.”

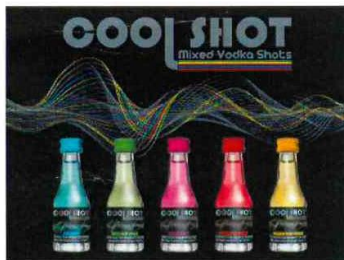
Con la inscripción del presente signo, no se está privando a la competencia de utilizar los componentes del signo en la publicidad de productos similares, las palabras “**COOL SHOT MIXED VODKA SHOTS**”, pueden llegar a ser utilizadas por los competidores en forma separada, de manera que no se copie el conjunto del signo solicitado en el caso en estudio.

Según lo antes expuesto, este Tribunal estima que el signo solicitado cumple con las condiciones



necesarias para ser inscrito, ya que el conjunto marcario , con respecto a los productos que protege y distingue: “*vodka y bebidas a base de vodka que contienen frutas*”, goza de distintividad, que es el requisito que debe tener un signo para ser percibido por el consumidor e identificado con el producto, en donde las palabras que la componen no pueden segmentarse de la parte figurativa del signo, porque como se indicó, debe prevalecer el conjunto marcario sobre sus elementos individuales.

Con fundamento en todo lo expuesto, es criterio de este Tribunal, que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y



comercio “ ” para proteger y distinguir en **clase 33** de la Clasificación Internacional de Niza, “*vodka y bebidas a base de vodka que contienen frutas*”, estimando por el contrario, que corresponde declarar con lugar el recurso de apelación

interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, apoderada especial de la empresa **Uwe Müller GmbH & Co. KG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:13:05 horas del 27 de mayo de 2016, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, apoderada especial de la empresa **Uwe Müller GmbH & Co. KG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:13:05 horas del 27 de mayo de 2016, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción. La Juez Díaz Díaz salva el voto. 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.-

Carlos José Vargas Jiménez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

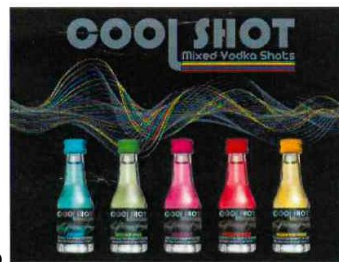
VOTO SALVADO DE LA JUEZ DÍAZ DÍAZ

De lo expuesto por los miembros del Tribunal discrepo en cuanto a la afirmación que el signo propuesto cumple con el elemento de la distintividad para superar los requisitos de forma y fondo, exigidos por la Ley marcaria.

Tal y como se indica en la resolución de fondo, un signo puede ser objeto de registración cuando al someterse al comercio es perceptible, esto es, tiene la capacidad de “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”. (artículo 2º de la Ley de Marcas).

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos estipula en el artículo 7 en lo que interesa: ***“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...

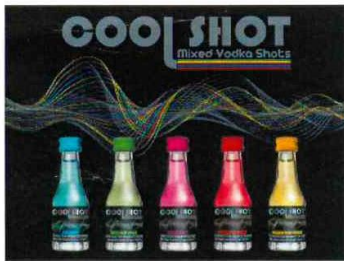


Desde esa perspectiva el signo solicitado se compone de los términos “COOL SHOT MIXED VODKA SHOTS”, su traducción al español corresponde a COOL (fresco – frío – genial), SHOT (trago – disparo – tiro), MIXED (mezclado) VODKA (bebida alcohólica de alta graduación que se obtiene por destilación de cereales, especialmente centeno); siendo VODKA y SHOT términos genéricos y COOL y MIXED términos descriptivos, visto en su conjunto no goza con esa característica para acceder a la publicidad registral, además, su parte figurativa no coadyuva a conjuntarse para individualizar el producto,

su procedencia que permita diferenciarse entre competidores de productos de igual naturaleza, no hay una identidad propia de este.

Señala la mayoría que con la inscripción del signo en los términos solicitados no se está privando a la competencia de utilizar los componentes del signo en la publicidad de productos similares, las palabras “COOL SHOT MIXED VODKA SHOTS”, pueden llegar a ser utilizadas por los competidores en forma separada, de manera que no se copie el conjunto del signo solicitado en el caso en estudio, no obstante, el signo sin estos elementos tampoco le otorga esa característica que llegue a esa individualización que busca la Ley cuando exige la distintividad como elemento esencial para su registración.

Con fundamento en todo lo expuesto, es que considero que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio



“ para proteger y distinguir en **clase 33** de la Clasificación Internacional de Niza, “*vodka y bebidas a base de vodka que contienen frutas*”, estimando por el contrario, que corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, apoderada especial de la empresa **Uwe Müller GmbH & Co. KG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:13:05 horas del 27 de mayo de 2016, la cual en este acto se confirma.

Ilse Mary Díaz Díaz



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55