



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0259-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “2 GREAT FLAVORS IN 1 TWISTED SHOTZ”

CIENTO TRECE TICO, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 11863-2012)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 926-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con treinta y cinco minutos del veintiocho de agosto de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada Mariana Herrera Ugarte**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1290-753, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **CIENTO TRECE TICO, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-538512, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y seis minutos, veintinueve segundos del catorce de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de diciembre de 2012, la **Licenciada Mariana Herrera Ugarte**, de calidades y en la condición indicadas, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**2 GREAT FLAVORS IN 1 TWISTED SHOTZ**”, cuyos vocablos se traducen al español como “**2 GRANDES SABORES EN 1**”, para distinguir y proteger “*Bebidas alcohólicas, bebidas espirituosas*”, en **Clase 33** de la clasificación internacional.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las quince horas, cuarenta y seis minutos, veintinueve segundos del catorce de febrero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, la **Licenciada Herrera Ugarte**, en la condición indicada, presentó los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución referida y en vista de que fue admitido el de apelación conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial indica a la parte interesada que según la traducción que hacen de “**2 GREAT FLAVORS IN 1 TWISTED SHOTZ**”, sea “*dos grandes sabores en un solo vaso retorcido*”, resulta claro que la marca contiene vocablos que hacen referencia exacta al objeto de protección que se pretende, es decir, a la mezcla de dos sabores de licores en un “shot” o vaso, en el cual se mezclan para crear una bebida alcohólica tipo “shot”. Es por ello que, dado que el producto a comercializar es exactamente lo que indica el signo propuesto, es que carece de



distintividad y no se le puede otorgar la protección registral. En razón de ello lo deniega, al considerar que transgrede el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, manifiesta el apelante que el Registro denegó la marca solicitada porque resulta engañosa, carente de distintividad, ya que es una frase muy larga, de acuerdo al artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Así, dentro de sus agravios alega que no hay motivo para objetarla, porque la misma es novedosa, distintiva y que no existe con anterioridad en el mercado. Afirma que, aunque sea extensa, esa no es razón para rechazarla debido a que el consumidor lo que atribuye va a ser solamente “TWISTEDSHOTZ”, porque la otra parte del signo se refiere a su uso. Agrega que la marca solicitada sí presenta los elementos necesarios y por ello es susceptible de ser inscrita, debido a que no va causar engaño o confusión en el consumidor porque el producto que se va a comercializar con ella es exactamente lo que su denominativo indica. Indica que sí tiene distintividad porque el consumidor medio no va a tener problema alguno en retener esa frase, porque se trata de una denominación que, por el tipo de producto, quedará grabada en su mente. Asimismo, el apelante en sus alegatos hace alusión a algunos votos de este Tribunal y además hace un cotejo con una marca denominada “TWISTED V” del cual concluye que entre ellas no hay un conflicto marcario y por ello no puede ser objetada su solicitud, ya que puede coexistir en el mercado. En razón de dichos alegatos, solicita se revoque la resolución apelada para que pueda continuar su trámite.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. En el derecho marcario, la distintividad resulta ser 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 que va a elegir, de otros similares que se encuentren en el mercado. Así entonces, esta capacidad distintiva es la condición primordial para que un signo se pueda registrar.



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, presentes en el mercado. Estos motivos intrínsecos, en líneas generales, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, y; para el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la marca solicitada en aplicación de su inciso g).

Así, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente *aptitud distintiva* respecto de los productos o servicios que pretenda distinguir o proteger, es decir, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**. Por ello, 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).

Dicho lo anterior, considera este Tribunal que, el signo propuesto no aporta distintividad suficiente, ya que los términos que lo conforman, y que el propio solicitante traduce al español como “**2 grandes sabores en un solo vaso retorcido**”, se relacionan en forma directa con su objeto de protección, a saber bebidas alcohólicas, ya que, tal como él mismo afirma, la marca indica exactamente cuál es el objeto protegido. De esta forma, el signo propuesto no muestra ninguna novedad u originalidad que le confiera una distinción especial a dichos productos, al punto de que con esa denominación se fuerce la atención del consumidor hacia esos productos específicos y no a otros similares que puedan ser ofrecidos por otro competidor.

Por lo expuesto, concluye este Órgano de Alzada que, efectivamente la marca carece de distintividad, por cuanto la misma indica exactamente qué es lo que el consumidor se va a



encontrar con el producto a representar, dado lo cual este Tribunal concuerda plenamente con los argumentos mediante los cuales el Registro de la Propiedad Industrial rebate los agravios en la resolución de rechazo del recurso de revocatoria. Aunado a lo anterior, llama la atención que la parte solicitante introduce en su escrito de agravios, presentado ante esta Segunda Instancia y visible a folio 64, algunos alegatos respecto de un supuesto rechazo por motivos extrínsecos, siendo que los mismos no son de recibo porque en este caso no se está haciendo una comparación de la marca solicitada con otra ya inscrita, por cuanto la denegatoria se fundamentó únicamente en razones intrínsecas y no por afectar derechos de terceros.

Por todo lo anterior, este Tribunal declara sin lugar el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por la **Licenciada Mariana Herrera Ugarte**, en representación de la empresa solicitante, **CIENTO TRECE TICO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y seis minutos, veintinueve segundos del catorce de febrero de dos mil trece 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto 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 la **Licenciada Mariana Herrera Ugarte**, en representación de la empresa **CIENTO TRECE TICO, S.A.** y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y seis minutos,



veintinueve segundos del catorce de febrero de dos mil trece, para que se deniegue el registro del signo “**2 GREAT FLAVORS IN 1 TWISTED SHOTZ**”. 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



MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES
TE. Marcas con falta de distintividad
Marca descriptiva
TG. Marcas inadmisibles
TNR. 00.60.55