



RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0100-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA:

“PERFECTLY CAFFEINATED”

TALKING RAIN BEVERAGE COMPANY INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2023-48)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0146-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada **María Vargas Uribe**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-0785-0618, apoderada especial de la empresa **Talking Rain Beverage Company Inc.**, sociedad organizada y conformada de acuerdo con las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 30520 SE 84th Street Preston, Washington 98050, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:52:15 del 15 de enero de 2024.

Redacta el juez Celso Damián Fonseca Mc Sam.



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-335-794, vecino de San José, apoderado especial de la empresa Talking Rain Beverage Company Inc., solicitó el registro de la marca **PERFECTLY CAFFEINATED** para proteger y distinguir en clase 32 bebidas gaseosas; bebidas gaseosas con sabor a frutas; bebidas carbonatadas con sabor a frutas; bebidas no alcohólicas con sabor a frutas; bebidas no alcohólicas con sabor a jugo de frutas; bebidas a base de agua; aguas con sabor; aguas carbonatadas con sabor; bebidas, no alcohólicas, a base de agua; bebidas no alcohólicas, a saber, bebidas carbonatadas; bebidas con cafeína; bebidas energéticas; bebidas para deportistas; todas las anteriores bebidas conteniendo cafeína.

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido presenta oposición la licenciada **Marianella Arias Chacón**, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-0679-0960, apoderada especial de la empresa **CAFÉ BRITT COSTA RICA S.A.**, señala que su representada es una empresa nacional, productora y distribuidora entre otros de productos comprendidos en las clases 30 y 32, indica que los términos de la marca solicitada **PERFECTLY CAFFEINATED** son descriptivos e inducen a error sobre la naturaleza de los productos. Son términos en idioma inglés que traducidos al español serían **PERFECTAMENTE CAFEINADO** o **PERFECTAMENTE CON CAFEINA**. Manifiesta que apropiarse del nombre que pretende inscribirse es una maniobra desleal y censurable porque esos términos deben conservarse libremente disponibles a favor de la totalidad de los empresarios y competidores



del sector. Es una expresión genérica, no tiene distintividad, además de ser un signo engañoso.

Mediante resolución de las 10:52:15 del 15 de enero de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual declara con lugar la oposición y rechaza la marca por consistir en su totalidad de letras de uso común en el ámbito descriptivas y carentes de aptitud distintiva en relación con los productos de la clase 05 internacional, artículo 7 incisos c), d), g) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la apoderada especial de la empresa Talking Rain Beverage Company Inc., apela la resolución e indica en sus agravios lo siguiente:

1. Restringe lista de productos a: bebidas gaseosas; bebidas gaseosas con sabor a frutas; bebidas carbonatadas con sabor a frutas; bebidas no alcohólicas con sabor a frutas; bebidas no alcohólicas con sabor a jugo de frutas; bebidas a base de agua; aguas con sabor; aguas carbonatadas con sabor; bebidas, no alcohólicas, a base de agua; bebidas no alcohólicas, a saber, bebidas carbonatadas; bebidas con cafeína; bebidas energéticas; bebidas para deportistas; todas las anteriores bebidas conteniendo cafeína.
2. La lista de productos queda restringida a bebidas que contienen en su composición cafeína.
3. No se reclama el uso exclusivo del término “CAFFEINATED” parte de como aparece combinado y presentado al público consumidor en la marca que se solicita es “PERFECTLY CAFFEINATED”.



4. Las marcas que tiene registradas Café Britt S.A. son “BRITT” en clases 30 y 32, y aun cuando protegen productos en la misma clase que los de su representada no tienen parecido con la marca que solicita.
5. Existe falta de interés de parte del opositor en estas diligencias, la marca solicitada superó el examen de distintividad que en su momento realizó el Registro de la Propiedad Intelectual y no encontrando ningún problema procedió a elaborar el edicto. Una vez que la opositora argumentó que se infringía el artículo 7 el Registro vuelve a efectuar el examen de distintividad y le da la razón inexplicablemente al opositor, declarando indebidamente la oposición infundada con lugar.
6. El opositor está actuando sin tener ningún derecho registral anterior que motive una preocupación por estar siendo menoscabado algún derecho que lo asista, y que evidentemente no lo hay. Y lo que es más grave es que se haya declarado con lugar una oposición que no cumple con el requisito necesario de tener al menos una marca inscrita con anterioridad que tenga algún parecido con la marca que se solicita.
7. El Tribunal Registral Administrativo se ha manifestado denegando oposiciones que carecen de legitimidad para ser interpuestos por tratarse de simplemente de manifestaciones subjetivas que no sustentan argumentos en un derecho registral inscrito con anterioridad. Voto 365-2008 de las 9 horas 30 minutos del 21 de julio del 2008.
8. El artículo 16 de la Ley de marcas es muy claro en cuanto a la forma como debe presentarse una oposición y quién debe interponerla.



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS.** Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter y que resulten de interés para el caso concreto.

**TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, por lo que su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

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 registro, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.

La Ley de marcas y otros signos distintivos, número 7978, contiene en su artículo 7 las causales que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada, normativa invocada por el Registro de primera instancia para resolver el presente asunto, de acuerdo con lo establecido en los incisos c), d), g) y j), del artículo citado. Así, el citado artículo e incisos señalan:



“Artículo 7.– **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.

[...]

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.

[...]

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, engañe, califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata, o sea una designación común o usual del producto 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 estos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo 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.

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:

[...] La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o, al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. [...] (CHIJANE, Diego, *Derecho de Marcas*, 2007, págs. 29 y 30).

Asimismo, y siguiendo el orden establecido para los incisos descritos, el inciso d) se refiere a los signos descriptivos, sobre los cuales se ha precisado que:

“...La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una



ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca...”. (Jalife Daher, Mauricio. **Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial**, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p. 115).

En lo que respecta al signo PERFECTLY CAFFEINATED es claro que es atributiva de cualidades, sin dividir la composición de la marca se evidencia que está compuesta por dos palabras en el idioma inglés, escritas en mayúscula, en este caso esa frase traducida del inglés al español es **“PERFECTAMENTE CAFEINADO”** que son palabras ampliamente conocidas en nuestro entorno, lo que en definitiva le otorgará una ventaja ante sus competidores.

Claramente describe cualidades sobre la calidad y características del producto que se marcaría con el signo PERFECTLY CAFFEINATED, por lo que respecto de los productos que se pretenden proteger y distinguir, la marca propuesta incurre en las prohibiciones que menciona el Registro de la Propiedad Intelectual, contenida en el inciso g) del artículo 7 antes citado, ya que no tiene distintividad y además también incurre en la prohibición del inciso d) de ese mismo artículo, al describir con cualidades de los productos, sin ningún otro elemento en el conjunto que permita individualizarlo y que le otorgue esa distintividad necesaria para una posible inscripción, además de consistir únicamente en la designación común o usual para productos con esas características.





El signo pedido utiliza términos descriptivos directos, que no pueden ser apropiables por parte de terceros bajo el esquema de la exclusividad marcaria; de ser así, limitaría a los demás comerciantes del mismo sector de productos de utilizarlos dentro del ámbito de la promoción de sus productos. Cabe indicar que estos términos pueden ser empleados como complemento en las propuestas de signos distintivos, no así, como estructuras o conformaciones gramaticales únicas, ya que no poseen la aptitud distintiva necesaria para poder obtener su registro; es necesario la inclusión de otro término que le otorgue la distintividad deseada.

Por consiguiente, se rechazan los agravios del apelante en cuanto a que estamos frente a una marcade fantasía, ya que la característica primordial de este tipo de signos es el hecho de que no tienen significado propio, en el caso de la propuesta PERFECTLY CAFFEINATED, no presenta esa característica, ya que muestra directa y transparentemente su significado, que es de fácil y directa comprensión para el consumidor.

Si bien es cierto el solicitante ahora apelante limitó la lista de productos a productos con cafeína, y con ello eliminó la prohibición establecida en el inciso j) del artículo 7 de repetida cita, esa acción no elimina la falta de distintividad del signo propuesto, ya que los términos son los mismos, describen una característica del producto y compuesto por palabras de uso común, no se cumple con la función diferenciadora de una marca. No lleva razón el apelante al indicar que es una denominación de fantasía.

Con relación a la falta de legitimación del oponente que alega el apelante y que para esos efectos cita el voto 365-2008, de este



Tribunal, debe indicársele que si bien es cierto en ese voto se indica que el oponente no tiene legitimación por no tener un derecho marcario a su favor, debe asimismo recalcar, que también se cita el voto 005-2007 de las 10:30 horas del 8 de enero de 2008, de este Tribunal, en donde se señala que aún y cuando un interesado no tenga un derecho marcario inscrito similar o idéntico al solicitado, por su condición de competidor del sector pertinente, lo hace estar legitimado y aclara “en favor del equilibrio que debe existir en el mercado y como prevención de una eventual competencia desleal cuyos efectos reflejos afectan al consumidor...”.

En el presente caso está más que demostrado la legitimación de CAFÉ BRITT S.A. como oponente, debido a que es una empresa competidora en el mercado nacional.

Por lo anterior, considera este Tribunal que los agravios deben rechazarse ya que, de acuerdo con el análisis realizado en esta resolución, se concluye que el signo es descriptivo y no tiene distintividad por lo que no es factible su acceso a la publicidad registral.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, al rechazar el signo propuesto, en clase 25 de la nomenclatura internacional, al estimar que contraviene lo dispuesto por los incisos c), d) y g) del artículo 7) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, ya que el conjunto marcario no le otorga la distintividad requerida al signo propuesto para ser inscrito.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos expuestos se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por



la licenciada **Marianella Arias Chacón**, de calidades indicadas, como apoderada especial de la empresa **Talking Rain Beverage Company Inc.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:52:15 del 15 de enero de 2024, la que se confirma para que se deniegue la inscripción de la marca solicitada.

### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Maria Vargas Uribe**, de calidades indicadas, apoderada especial de la empresa **Talking Rain Beverage Company Inc.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:52:15 del 15 de enero de 2024, la que en este acto **SE CONFIRMA** para que se deniegue la inscripción del signo **PERFECTLY CAFFEINATED** en clase 32 de la nomenclatura internacional. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez



Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Celso Damián Fonseca Mc Sam

Norma Ureña Boza

*Omaf/KQB/ORS/CMCH/CDFM/NUB*

**DESCRIPTOR:**

**MARCA DESCRIPTIVA**

**TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.74**