

Expediente No. 2006-209 TRA-PI

Oposición al registro de la marca de fábrica y comercio "REGIA EXTRA"

Florida Ice and Farm Company, S. A. y Productora La Florida, S.A., Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Exp Origen 7190-04)

VOTO N° 005-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas treinta minutos del ocho de enero de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 9-0012-480, en su condición de apoderado generalísimo de las compañías **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S. A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S. A.**, ambas sociedades de esta plaza, cédulas jurídicas números 3-101-000784 y 3-101-306901, respectivamente, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas treinta y nueve minutos del veinticuatro de abril de dos mil seis, en virtud de la oposición contra la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio "**REGIA EXTRA**" en clase 32 nomenclatura internacional.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el treinta de setiembre de dos mil cuatro, el señor Manuel Enrique Lizano Pacheco, mayor, casado una vez, abogado, cédula de identidad uno-ochocientos treinta y tres-cuatrocientos trece, vecino de San José, en representación de la empresa **INDUSTRIAS LA CONSTANCIA S. A. DE C. V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de El Salvador, domiciliada en 89 Avenida Norte y calle El Mirador, Edificio World Trade Center, quinto piso, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador; solicitó la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

inscripción de la marca de fábrica y comercio: "REGIA EXTRA", en clase 32 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las once horas, veintidós minutos del catorce de febrero de dos mil cinco, ordenó la publicación del edicto correspondiente por cumplir la solicitud con los requisitos de Ley. Dicho edicto fue publicado en el diario oficial La Gaceta números cincuenta, cincuenta y uno y cincuenta y dos, de los días once, catorce y quince de marzo de dos mil cinco.

TERCERO: Que mediante memoriales presentados el diez y once de mayo de dos mil cinco, ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, el señor Manuel E. Peralta Volio, en su calidad de apoderado generalísimo de las sociedades **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S. A.** ambas sociedades de esta plaza, formuló una oposición y su ampliación en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio "**REGIA EXTRA**", en clase 32 nomenclatura internacional, solicitada por INDUSTRIAS LA CONSTANCIA S.A. DE C.V., con el propósito de que ese Registro denegara la inscripción de dicha marca, fundamentando su legitimación para presentar dicha oposición, por considerar que las empresas que representa son nacionales productoras de bebidas alcohólicas y bebidas sin alcohol, de gran aceptación y reconocimiento entre el público consumidor nacional y extranjero; que al estar entre las empresas más grandes de nuestro país, por ello tienen un sinnúmero de marcas inscritas las cuales ofrece como prueba, y como tal poseen el derecho y un interés legítimo de impedir que terceros registren indebidamente como marcas, señales de propaganda y componentes de ellas términos que afecten el valor de sus productos, que dañan la sana competencia, e inducen a error al público; además, manifiesta que al incluirse el adjetivo extra, se contraviene el artículo 7º inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

siendo que ambas palabras combinadas Regia Extra, califican la naturaleza o calidad del producto con en el caso de la cerveza.

CUARTO: Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, treinta y nueve minutos del veinticuatro de abril de dos mil seis, dispuso: ***"POR TANTO: / Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se resuelve: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de FLORIDA ICE AND FARM, contra la solicitud de inscripción de la marca REGIA EXTRA, presentada por INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, la cual SE ACOGE. . [...] NOTIFÍQUESE."***

QUINTO: Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su doble condición de apoderado generalísimo de las sociedades opositoras, planteó el quince de mayo de dos mil seis, Recurso de Apelación, alegando el interés legítimo de las empresas que representa basado en que están entre las más grandes de nuestro país con un sinnúmero de marcas inscritas; que el registro no entendió las razones por las cuales sus representadas presentaron la oposición, siendo que la marca impugnada constituye un adjetivo calificativo inadmisibles; aduce además, que el Registro se equivoca al afirmar que Regia Extra puede ser objeto de protección registral como signo genérico, dado que los nombres compuestos pueden incluir palabras genéricas y omitió analizar los vocablos solicitados como marca desde la óptica de los adjetivos calificativos; en consecuencia solicita revocar la resolución y denegar el registro de la marca objetada.

SEXTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: HECHOS PROBADOS. Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “HECHOS PROBADOS”, este Tribunal enlista el siguiente: Que el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, como apoderado de las empresas apelantes **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S. A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S. A.**; tiene legitimación para apersonarse a estas diligencias de oposición.

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal connotación que sean relevantes para la resolución del presente asunto.

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTES INTERESADAS. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2 y 7 incisos c), d) y g), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos declaró sin lugar la oposición planteada por el aquí apelante en contra de la inscripción de la marca REGIA EXTRA, con fundamento en los siguientes argumentos:

“...No podemos considerar que estamos frente a un signo genérico , ya que es criterio de este REGISTRO, inscribir nombres compuestos cuando estos son analizados como tales, por lo tanto, lo nombres que incluyen el término “extra” cuando vienen a formar parte de un todo, si son inscribibles puesto que el adjetivo se convierte en un elemento más del nombre. Prueba de ello es que el Registro ya tiene inscritas marcas como: Extra Café, registro 149194...(…) entre otras. Por ende, la marca REGIA EXTRA no puede ser rechazada simplemente por contener el término extra,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

cuando éste no viene a describir el producto sino simplemente es parte del nombre.

En consecuencia, analizadas en forma global y conjunta, tal como es criterio de este Registro y siendo que tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaría así lo recomienda, corresponde indicar que la marca solicitada REGIA EXTRA, se ajusta a la normativa que rige la materia...”

Por su parte el apelante en contra de los resuelto por el a quo, plantea dos situaciones que para efectos de la presente resolución es necesario delimitar; lo primero respecto de su legitimación para oponerse ante el a quo, de lo cual no hace referencia expresa el Registro de la Propiedad Industrial, pero que el apelante plantea en los siguientes términos, en lo conducente:

“...Productora la Florida, S. A. y Florida Ice and Farm Company, S. A., están entre las **empresas más grandes** de nuestro país, por ello tienen un **sinnúmero de marcas inscritas** en ese Registro. Como tal, tienen derecho e interés de impedir que terceros registren indebidamente como marcas, **señales de propaganda y componentes de ellas** términos que afecten el mérito o el valor de sus productos, que dañan la sana competencia, e inducen a error al público consumidor (...)

Un Registro indebido afecta tanto al titular, en cuanto le puede privar de ventas y afectar su reputación, como al consumidor en cuanto puede ser engañado y frustrar su expectativa de calidad y de seguridad...”(lo resaltado no es del original)

El segundo aspecto al cual hace referencia el apelante, se relaciona directamente con el fondo de su apelación, en los siguientes aspectos en lo que interesa:

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

“...Objetamos la marca REGIA EXTRA porque está compuesta por dos adjetivos doblemente calificativos. Ambos atribuyen cualidades que el producto puede o no tener. La resolución apelada se separa del quid del asunto en consideraciones sobre signos descriptivos o genéricos. En la revocatoria explicamos al Registro que el fundamento de la oposición es otro, pero no ha comprendido, o no ha querido comprender, nuestra inconformidad: que tanto REGIA como EXTRA son en sí mismos adjetivos calificativos, y que EXTRA añadido a REGIA da a entender que las bebidas de la solicitante son suntuosamente superiores. La ley, la doctrina y la jurisprudencia citadas en la oposición y en los agravios de la revocatoria, los cuales reiteramos en esta instancia, no admiten que esos signos puedan servir de marca porque exaltan condiciones o propiedades que el producto no tiene e inducen a error sobre la verdadera calidad del producto, aunque no describan la naturaleza de ninguna mercancía ...”

Por su parte, en su primer defensa ante el a quo (folio 29), el solicitante de la marca REGIA EXTRA en su favor alega los siguientes puntos:

“...El único argumento que tiene la casa opositora es el hecho de que uno de los términos que componen la marca de mi representada es un adjetivo. Sin embargo es importante indicar que actualmente en el comercio existen gran cantidad de marcas que contienen este mismo término dentro de las denominaciones de sus marcas, algunas incluso que se encuentran en la misma clase que la marca de mi representada...”

Luego ante este Tribunal (folio 83), el solicitante de la marca de marras argumentó lo siguiente:

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

“... Ha quedado demostrado que la marca solicitada por mi representada no origina confusión ni induce a error al consumidor. De hecho, existen muchas marcas en el mercado que comparten en forma esencial elementos idénticos. Muchas de estas marcas son utilizadas y publicitadas mundialmente, y aún así coexisten registral y comercialmente, sin confundir consumidor (sic) (...)”

Planteados los agravios de las partes interesadas en el presente asunto, este Tribunal considera que para la solución de la presente apelación, debe hacerse referencia a dos aspectos medulares; el primero respecto de la legitimación de la parte apelante para oponerse en este asunto, a pesar de no ser titular de un signo distintivo que de manera directa se vea afectado por la inscripción del signo solicitado. Por otra parte, debe resolverse concretamente las razones por las cuales es procedente la inscripción de la marca solicitada y su deber de ser declarado sin lugar el recurso de apelación planteado por las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S. A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S. A.**

CUARTO: Sobre la legitimación del apelante. Debe advertirse que en este asunto, las sociedades apelantes no actúan en ejercicio de la defensa de un derecho inscrito tal y como lo faculta el artículo 25 de la Ley de Marcas:

“...El titular de una marca de fábrica o de comercio **ya registrada** gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión...” (lo resaltado no es del original)

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Lo que debe ser concordado con el artículo 8 de la misma Ley de Marcas que, respecto de la improcedencia del registro de un signo, cuando se afecten derechos de terceros titulares de una marca inscrita o en uso que dice:

“...Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- a) Si el signo es **idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro** por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es **susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro** por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior
- c) Si el uso del signo es susceptible de **confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro** para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso...” (Lo resaltado no es del original)

Entonces, si la parte opositora (aquí sociedades apelante), no tenían **inscrito, pendiente de inscripción o en uso**; un signo idéntico o similar al signo solicitado: “REGIA EXTRA”, **¿Qué la legitima para oponerse a la inscripción de tal signo?**.

Para dar respuesta a lo anterior, se debe tomar en cuenta el contenido del artículo 16 de la Ley de Marcas que en lo conducente, -respecto del procedimiento de oposición- dice:

“...**Cualquier persona interesada** podrá presentar oposición contra el registro de una marca, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud. La oposición deberá presentarse con los fundamentos de hecho y de derecho; deberá acompañarse de las pruebas pertinentes que se ofrecen...”

Confrontando el contenido de este artículo con el de los artículos 8 y 25 antes transcritos, se debe precisar que éstos últimos regulan los efectos derivados de la publicidad de los signos distintivos, concretamente los efectos de oponibilidad propios de la condición de titular registral de una marca; sin embargo el artículo 16 citado, extiende la legitimación para oponerse a una solicitud de marca, más allá de tal oponibilidad, dentro del concepto “**cualquier persona interesada**”.

En el derecho marcario español ocurre una situación similar comentada por el tratadista Manuel Lobato cuando dice:

“... La ley no define quién sea el interesado legitimado para la presentación de oposiciones u observaciones. En el impreso oficial para la presentación de oposiciones se destina un espacio para la inserción del signo que se opone, por lo que la OEPM [Oficina Española de Patentes y Marcas], de algún modo, presupone que el interesado legitimado para oponerse es titular de algún signo registrado. Con todo, **la Ley no legitima exclusivamente para la presentación de oposiciones a los titulares de signos inscritos**. Así podrán oponerse a una solicitud de marca los titulares de marcas...; **los competidores que actúen en el mismo sector** del que solicita la marca o para el que se solicitan los productos o servicios...” (lo resaltado no es del original)
LOBATO (Manuel) Comentario a la Ley 17/ 2001, de Marcas, Editorial Civitas, Primera Edición, Madrid, 2002, pags. 446 y 447.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Lo anterior, **no implica** que el derecho de oposición se convierta en una especie de “acción popular” donde **cualquiera que se sienta afectado** de la inscripción de un signo distintivo pueda oponerse validamente; sino que existen específicos intereses (distintos de la legitimación que otorga la condición de titular registral), que deben ser tutelados en resguardo de alguno de los fines perseguidos por la Ley de Marcas (artículo primero). Es decir, se trata de un **interés legítimo, conforme los fines perseguidos –en este caso-** por la legislación marcaría.

Los objetivos que se plantea la Ley de Marcas están expresamente delimitados en el artículo primero de la Ley de Marcas que establece lo siguiente:

“... La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, **así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores.** Igualmente, pretende contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de productores y usuarios de los conocimientos tecnológicos, de modo que favorezcan el bienestar socioeconómicamente y el equilibrio de derechos y obligaciones.” (lo resaltado no es del original)

El contenido de este artículo ya fue analizado por este Tribunal, en el **Voto 36-2006 de las diez horas dieciséis de febrero de dos mil seis**; donde se dijo lo siguiente en lo que interesa:

“...Según el artículo primero de la Ley de marcas y otros Signos Distintivos, la protección derivada de la publicidad de los signos distintivos, **está enfocada en tres objetivos básicos** a saber: **a)** La protección de los titulares de las marcas, de manera que

puedan hacer valer sus derechos a los efectos de posicionar con éxito un producto en el mercado, librado de situaciones de competencia desleal por parte de terceros que estén dispuestos a sacar provecho ilegítimo del esfuerzo ajeno, mediante el usufructo de un distintivo igual o similar, para productos iguales o semejantes dentro del mismo sector del mercado de que se trate u otro sector relacionado. **b) La protección del consumidor, que tiene el derecho de que su decisión de consumo, esté debidamente informada** a partir de una publicidad clara y fidedigna, para lo cual las marcas como signos distintivos, facilitan la individualización de los diversos productos ofrecidos en el mercado; permitiendo al consumidor ser selectivo en aspectos tales como: precio, calidad, cantidad, entre otros aspectos. **c)** La promoción de la innovación tecnológica a favor de productores y usuarios, en el logro de un bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

En la búsqueda de los objetivos antes descritos, no cualquier signo puede acceder a la publicidad registral para obtener la protección que el ordenamiento jurídico otorga a tales derechos una vez inscritos; sino, solo aquellos que generen en su relación con el producto que pretende proteger y su efecto en los consumidores, suficiente **distintividad** respecto de otros productos de la misma especie y clase. Lo anterior garantiza una sana competencia entre productores de los mismos bienes o servicios; y **evitándose que el signo una vez inscrito como marca, cause confusión a los consumidores de la clase de bienes o servicios protegidos por la marca de que se trate...**”

(lo resaltado no es del original)

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Haciendo un análisis globalmente considerado de tales objetivos, se advierte que una función esencial de la marca es generar competencia en el mercado, lo cual logra por medio de una **regulación de la conducta de los productores de bienes y servicios**, de manera tal que esa competencia frente al consumidor no se realice de manera falseada (marcas confusas, engañosas, faltas de distintividad, etc); por lo que cabe reconocer en los signos distintivos y su regulación, una función de prevención de la competencia desleal entre competidores, y como consecuencia, una garantía para evitar que los efectos reflejos de la competencia desleal perjudiquen a los consumidores, y en términos mas generales, al mercado.

La marca como signo distintivo, es precisamente un elemento esencial para generar transparencia y seguridad en el mercado, no solo para los titulares de los derechos marcarios, sino frente a los consumidores de los productos que protegen tales marcas; protección que se realiza no solo desde el punto de vista de la eventual confusión que una determinada marca puede causar; sino, desde la esfera de los eventuales perjuicios que pueda sufrir este consumidor ante los efectos reflejos que derivan de una competencia desleal entre competidores.

La doctrina especializada en la materia ha reconocido esta función de la marca. Ejemplo de ello la doctrina española:

“...El derecho de marca es un derecho sobre un bien inmaterial, que perteneciendo a su titular registral desempeña, al mismo tiempo, un **papel relevante en la regulación y transparencia del mercado**. Desde esta perspectiva, **constituye también un mecanismo relevante para la tutela y protección de los consumidores**. No debe, a estos efectos, olvidarse que **la marca cumple un conjunto de funciones en el sistema jurídico**. Y entre estas funciones se encuentra la función de indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios designados

con la marca y la función de indicar al consumidor la calidad de dichos productos o servicios. La marca permite así un correcto funcionamiento del sistema de libre competencia y hace posible que los consumidores obtengan información fidedigna sobre el origen y la calidad de los productos o servicios...” (lo resaltado no es del original) **CASADO CERVIÑO** (Alberto) Derecho de Marcas y Protección de los Consumidores -El tratamiento del error del consumidor-, Editorial Tecnos, Madrid, 2000, pag. 75.

Siempre dentro de esta línea de análisis, una marca (o una solicitud de marca), que pretenda ingresar al mercado a pesar de las prohibiciones reguladas en el artículo 7 de la Ley de Marcas (marcas inadmisibles por razones intrínsecas), puede causar perjuicios a los consumidores por la eventual confusión que se genere, pero también es un posible punto de partida para provocar en el mercado una situación de competencia desleal entre competidores, en razón de que al ser un signo cuya distintividad es cuestionable -o totalmente inexistente-, **ingresaría al mercado con una ventaja respecto de otros productores del mismo sector en el cual compite**; con independencia de que no se trate de una situación de **cotejo marcario**; es decir, estamos ante un escenario en el cual este perjuicio se este causando a un competidor, independientemente de que éste tenga inscrito a su favor -o no- un derecho sobre un signo similar o idéntico al signo que se inscribe o se pretende inscribir con violación del artículo 7 citado.

Bajo estos criterios, debe tutelarse la legitimación que tiene un determinado competidor para oponerse **razonablemente y de buena fe**, ante la solicitud de inscripción de una marca que pueda adolecer de falta de distintividad intrínseca, por dos razones esenciales:

Primero, porque como **competidor del mismo sector pertinente**, sería un directo afectado de la eventual incorporación de tal solicitud como marca en ese sector específico del mercado; es decir, no se abre -como fue señalado antes-

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

una acción popular para oponerse a cualquier solicitud, sino exclusivamente se trata de una acción que tiene derecho a ejercer un competidor del mismo sector pertinente, el cual sería afectado en los términos dichos.

El requisito de racionalidad en la acción para oponerse en estos casos, obedece a que la legitimación procesal esta restringida o limitada exclusivamente para competidores dentro de un sector pertinente –como fue dicho- y en atención de los objetivos perseguidos por el sistema marcario costarricense.

Por su parte el requisito de buena fe o lealtad entre competidores, es un principio del cual parte todas las relaciones mercantiles, cuya violación trae consigo diferentes tipos de sanciones. En materia del consumidor tales sanciones, derivan de las actividades ilícitas tipificadas como “**competencia desleal**”, actividades que están claramente establecidas en artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472 de 20 de diciembre de 1994, que en lo conducente dice:

“...Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados. Esos actos son prohibidos cuando:

(...)

También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores.

Los agentes económicos que se consideren afectados por las conductas aludidas en este artículo, para hacer valer sus derechos sólo pueden acudir a la vía judicial, por medio del procedimiento

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

sumario establecido en los artículos 432 y siguientes del Código Procesal Civil. Lo anterior, sin perjuicio de los procedimientos administrativos y judiciales, que se realicen para proteger al consumidor, por los efectos reflejos de los actos de competencia desleal, en los términos del inciso b) del artículo 50 de esta Ley.”

Por su parte, otro aspecto de la buena fe en el actuar de los competidores, relacionados con la legitimación para oponerse dentro de los casos que en este expediente se plantean, son regulados en los artículos 21 y 22 del Código Civil, que plantean la figura del **abuso del derecho**, de la siguiente manera:

“Los derechos deberán ejercitarse conforme con las exigencias de la buena fe.”

Por otro lado el artículo 22 del Código Civil establece lo siguiente sobre el uso abusivo de un derecho;

“La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de éste. Todo acto u omisión en un contrato, que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero o para la contraparte, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.”

Concretamente sobre el abuso procesal de las partes, Parajeles Vindas nos dice lo siguiente:

“...en cuanto a las actuaciones procesales de las partes, estas deben actuar ante los órganos judiciales con respeto estricto a la legalidad y ajustando su relato fáctico a la verdad y aportando documentos no susceptibles de ser tachados de falsos ni

manipulados, **sin prorrogar más allá los trámites para la utilización de las diferentes posibilidades y oportunidades procesales que el ordenamiento brinda durante el proceso, evitando entorpecer la continuidad procesal...**” (lo resaltado no es del original) **PARAJELES VINDAS** (Gerardo) El abuso procesal, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 2005, pag. 159

Segundo, es necesario reconocer la legitimación para oponerse a pesar de no ser en ejercicio de una condición de titular marcario, por una especial protección a los consumidores, ante la posibilidad de que ingrese al mercado una marca con falta de distintividad; supuesto que siempre esta ligado a la posibilidad de que en razón de tal marca, se pueda llegar a producir una situación de ventaja ilegítima en el mercado para el competidor que logró obtener -por ejemplo-, la inscripción de una marca engañosa o descriptiva; lo que genera en el mercado no solo una situación de competencia desleal, sino que tal competencia genera efectos negativos en los consumidores, en contra del artículo primero de la Ley de Marcas antes citado.

En resumen, existe legitimación a pesar de que el apelante no tiene a su favor un derecho marcario inscrito (similar o idéntico al solicitado), sino su condición de competidor del sector pertinente; lo anterior en favor del equilibrio que debe existir en el mercado y como prevención de una eventual competencia desleal cuyos efectos reflejos afectan al consumidor; sin que lo anterior se convierta en un “recurso procesal” cuyo uso abusivo genere precisamente otro tipo de competencia desleal que produzca dilaciones innecesarias en el acceso a la protección marcaria de nuevos productos en el mercado; tal uso abusivo tendrá que ser verificado y sancionado en la sede correspondiente.

La legitimación para accionar en estos casos, tomando en consideración esos dos aspectos: “ser un competidor del mismo sector pertinente” y “la protección al consumidor”; es una forma de equilibrar el sistema, y no, para hacer inaccesible la obtención de un derecho marcario, tomando en cuenta que la propiedad intelectual

en términos generales no es un fin en si mismo pero si, un instrumento de desarrollo para la evolución y transparencia de los mercados.

QUINTO: Sobre la distintividad de la marca solicitada.

Como fue planteado, el apelante alega que la marca REGIA EXTRA porque está compuesta por dos adjetivos, donde ambos son calificativos y por tanto atribuyen cualidades que el producto puede o no tener, concretamente que el termino “EXTRA” añadido a “REGIA” da a entender que las bebidas de la solicitante son suntuosamente superiores.

Este tribunal considera que el signo solicitado no es registrable, tomando en cuenta los siguientes razonamientos. Primero, el hecho de que el solicitante de la marca “**REGIA EXTRA**” sea titular de la marca “**REGIA**” en clase 32 de la nomenclatura internacional para la protección de cervezas, no implica que este Tribunal deba omitir un análisis de todos los términos que componen el nuevo signo solicitado, verificando que el signo solicitado no incumpla alguno de los requisitos y prohibiciones que establecen los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

Para el caso concreto se debe realizar una diferencia entre los términos “Regia” y “Extra”, no obstante el análisis que en términos generales debe de realizarse de forma conjunta, en este caso específico estamos frente a dos adjetivos calificativos que a pesar de su estudio conjunto, generan en el consumidor una expectativa de alta calidad, la cual puede o no tener el producto; lo anterior, pues la tendencia de ambos términos es la indicación de calidad.

No obstante, debe hacerse una especial referencia al término “**Extra**”, tal y como lo explica la decisión R 630/2001-1 del primero de octubre de 2003, de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), de la Comunidad Económica Europea, que ha dicho lo siguiente:

“...Es difícil para la Cámara aceptar la noción de que la parte más distintiva de la (...) Marca Comunitaria (...) es ‘EXTRA’. Esta palabra, aparte de su característica descriptiva, está colocada en una segunda, así subordinada, posición dentro de la marca. **Así será razonablemente percibida como un mero calificador de la palabra a la que sigue.** En otras palabras, los consumidores percibirán con toda probabilidad ‘ALTIA EXTRA’ como designación de la versión ‘extra’ (como opuesta, por ejemplo, a la ‘estándar’ o ‘normal’) de la marca ‘ALTIA’ Siendo esta la percepción razonable de la (...) Marca Comunitaria (...) por el público relevante, **es improbable que pueda surgir alguna confusión con el signo previo.** Ambos signos comparten el mismo elemento, pero, por las razones dadas, el elemento juega un rol conceptual y visiblemente subordinado en el signo de la solicitud. Y por ese rol diferente, la confusión en el mercado será razonablemente eliminada, aún cuando los bienes son idénticos...”(lo resaltado no es del original)

Nótese que el término “**extra**” se interpreta de una manera diferente en el tanto esté **asociado y subordinado** a un término de carácter distintivo -en cuyo caso se considera un signo inscribible-, respecto de situaciones en las que dicho término represente el factor principal o tópico de una marca, o este asociado a un término cuya distintividad este cuestionada tanto por razones de carácter intrínseco como extrínseco, por lo que no procedería otorgar su exclusividad marcaria.

En el caso concreto y según el Diccionario de la Real Academia Española, el Término “**Regia**” es un adjetivo cuyo significado se asocia a los siguientes significados: **Suntuoso, grande, magnífico**; siendo tal el sentido que el consumidor en el mercado costarricense asocia al término “Regia”, por lo cual otorga una cualidad o específica alta calidad a los productos para lo cual se solicita inscribir; cualidades o calidad que pueden o no tener tales productos, lo

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

que podría llegar a producir una confusión en el consumidor, o al menos existe una posibilidad de confusión, tal y como lo establece el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas:

“...**No podrá ser registrado** como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

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...”(lo resaltado no es del original)

Dado que en este asunto el signo solicitado es “**REGIA EXTRA**”, el término “**extra**”, esta asociado a un **término descriptivo**, potenciando el efecto calificador de la acepción “**Regia**”, lo cual debe ser rechazado como marca inscribible en razón del artículo 7 incisos d), j) antes transcrito y g).

SEXTO: Lo que debe ser resuelto. Por las razones indicadas, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el señor Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado generalísimo de las compañías **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S. A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas treinta y nueve minutos del veinticuatro de abril de dos mil seis, **la cual en este acto se revoca y en su lugar se declara con lugar la oposición** contra la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “**REGIA EXTRA**” en clase 32 nomenclatura internacional, **la cual se rechaza** por ser un término descriptivo susceptible de causar confusión conforme los incisos d), j) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas.

SETIMO: Sobre el agotamiento de la vía administrativa. De conformidad con el

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039; se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las razones indicadas, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el señor Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado generalísimo de las compañías **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S. A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas treinta y nueve minutos del veinticuatro de abril de dos mil seis, la cual en este acto se revoca y en su lugar, se declara con lugar la oposición contra la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio "**REGIA EXTRA**" en clase 32 nomenclatura internacional, la cual se rechaza por ser un término descriptivo susceptible de causar confusión conforme los incisos d), j) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas. 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.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

DESTRIPTORES:

- Oposición a la inscripción de la marca
- Marca descriptiva
- Marca con falta de distintividad