

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2012-0559-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “AJE BIG MALT (DISEÑO)”

FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.,

Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 8793-2011)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0027-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cinco minutos del veintiuno de enero del dos mil trece.

Conoce este Tribunal el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-0012-0480, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, de esta plaza,, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con once minutos y cuarenta y tres segundos del siete de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha siete de setiembre de dos mil once, la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, mayor, casada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1149-0188, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ACAVA LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Malta, domiciliada en 167,

Merchants Street, Valleta VLT 1174, Malta, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AJE BIG MALT (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir “*bebidas a base de malta*”, en clase 32 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley para tales efectos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de diciembre de 2011, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, formuló en tiempo oposición en contra de la citada solicitud de registro marcario, con base en el derecho e interés legítimo de impedir que terceros registren indebidamente como marcas términos inadmisibles que afectan el mérito o el valor comercial de sus productos que dañan la sana competencia, e inducen a error al público consumidor.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con once minutos y cuarenta y tres segundos del siete de mayo de dos mil doce, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “***POR TANTO / Con base en las razones expuesta [sic] (...) se declara sin lugar la oposición interpuesta por MANUEL E. PERALTA VOLIO, apoderado generalísimo de las empresas FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “AJE BIG MALT (DISEÑO)”, en clase 32 internacional; presentada por MONSERRAT ALFARO SOLANO, en su condición de apoderada especial de ACAA LIMITED., la cual se acoge. [...]. NOTIFÍQUESE***”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de mayo de 2012, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 04 de setiembre de 2012, expresó agravios.

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 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La controversia surge a partir de que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas con once minutos y cuarenta y tres segundos del siete de mayo de dos mil doce, resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger la inscripción del signo solicitado, al concluir que no existe riesgo de otorgar derechos sobre un término de uso común ya que no se logra demostrar que el signo marcario solicitado “AJE BIG MALT” sea un término de uso común o genérico, ni que se trate de un término engañoso, por lo que debe denegarse la oposición planteada por las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, ya que no se demuestra transgresión del artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que señala el oponente y aquí apelante.

En el caso que nos ocupa, es criterio de este Tribunal, que el análisis de las marcas debe hacerse de conformidad con el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y en su inciso a) ordena que los signos en conflicto deben examinarse con base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica, que producen en su conjunto como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

Al observar la marca solicitada, resaltan de una forma preponderante los términos “BIG” y “MALT”, en su orden, el vocablo “BIG” es central donde las letras presentan además un relieve que las representan en tres dimensiones dando un gran resalte, lo mismo el término “MALT” se encuentra con letras amarillas que resaltan sobre un fondo rojo. Estos elementos son los que el consumidor percibirá de inmediato y le quedarán grabados en su mente, mientras que el elemento “AJE” se encuentra en letras pequeñas sobre un fondo negro que en su conjunto no aparece como elemento central, ni significativo, lo que genera el riesgo de que el consumidor identifique el producto y se refiera a éste como “BIG MALT”, elementos genéricos y descriptivos, donde el término “BIG” indica “GRANDE” y “PROMINENTE”.

De esta forma, el término “BIG” es según la disposición de la marca solicitada el vocablo dominante, ya que es el que el público captará y retendrá con mayor facilidad, este vocablo incluye significados que califican como prominente, grande e importante y construye el eje central de la marca, calificando el sustantivo “MALT” que significa “MALTA”, de forma que el consumidor enfrentará el signo como la calificación “GRAN MALTA” para productos que contienen precisamente malta. El término “MALT” tiene la función de referirse al tipo de productos, lo que está autorizado por los artículos 7 in fine y 28 de nuestra Ley de Marcas y por lo tanto, como forma usual que se denomina al tipo de producto a proteger y distinguir no tiene carácter distintivo.

Se concluye así que el signo solicitado pretende hacer una distinción de un producto alrededor de cualidades que lo hacen superior a las de la competencia, obligando al consumidor a referirse al producto y distinguirlo frente a los consumidores por adjetivos que hacen suponer un valor, una prominencia, una fuerza y tamaño superiores. El elemento central de la marca está constituido por términos genéricos de superioridad que no deben de ser apropiados como signos distintivos ya que incurren en prohibiciones expresas de la Ley de Marcas.

Esta situación no solo genera un riesgo de engaño (artículo 7 inciso j) de dicha ley), al inducir al consumidor a decir que son superiores cuando no necesariamente los sean, sino dando la posibilidad de generar competencia desleal. Los adjetivos que se refieren a superioridad no deben ser monopolizados a través de las marcas sino, deben de quedar libres para el uso de los competidores en su promoción y publicidad. Además en su conjunto el signo no presenta un carácter distintivo. El término “BIG MALT”, eje central de la marca es únicamente atributivo de cualidades, incurriendo en la violación del artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas, por constituir una indicación que en el comercio puede servir para calificar o describir alguna característica del producto y por lo tanto no tiene suficiente aptitud distintiva.

El elemento “AJE”, vista la marca en su conjunto, al perderse en el mismo, no cumple cabalmente su función distintiva y por lo tanto se pierde en la frase que resalta “BIG MALT”, la cual como se ha indicado incurre en las prohibiciones de los artículos 7 incisos d), j) y g) de la Ley de Marcas, y no es de esperar entonces que el consumidor asocie la marca y se refiera al producto como marcado por el signo “AJE” como elemento central.

Señala también este Tribunal, que resulta de aplicación para el caso que nos ocupa lo resuelto en el Voto No. 699-2011, al establecerse lo siguiente:

“(…) Analizada la marca propuesta, considera este Tribunal Registral que no son de recibo los alegatos del recurrente, ya que lo resuelto por el a quo no resulta apegado a



derecho, pues efectivamente, el signo propuesto “SUPER COLA”, para la protección de productos en clase 32, resulta genérico y carente de distintividad. Asimismo, puede originar engaño en el consumidor pues, efectivamente, la existencia del término “SUPER” podría hacer creer al público consumidor que se trata de productos con una gran superioridad en relación con otros similares que se encuentran en el mercado. Asimismo, el término “COLA” da la idea directa de que son bebidas todas hechas a base de, o con sabor a cola, siendo que puede ésta no ser una característica general de dichos productos. Dicho lo anterior, resulta claro que el signo propuesto es inadmisibile por razones intrínsecas por violentar el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por ello lo procedente es confirmar la resolución que rechazó su registro. (...)”

De igual forma, considera el Tribunal que la parte apelante se encuentra debidamente legitimada de acuerdo con lo establecido en la jurisprudencia emitida por este Órgano de alzada en el **Voto No. 005-2007, de las diez horas treinta minutos del ocho de enero de dos mil siete**, al establecer:

*“(...) **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 sí mismo pero si, un instrumento de desarrollo para la evolución y transparencia de los mercados. (...)”

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, y asimismo al cumplirse con el requisito de la legitimación por parte del Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, es criterio de este Tribunal que, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con once minutos y cuarenta y tres segundos del siete de mayo del dos mil doce, la cual en este acto se revoca y en su lugar se acoge la oposición interpuesta por el aquí apelante y se deniega como consecuencia, el registro de la marca de fábrica y comercio solicitada “**AJE BIG MALT**”, en clase 32 de la nomenclatura internacional.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 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, para el titular de la marca solicitada, sea la empresa **ACAVA LIMITED**.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, por las razones aquí dichas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con once minutos y cuarenta y tres segundos del siete de mayo del dos mil doce, la cual en este acto se revoca y en su lugar se acoge la oposición interpuesta por el aquí apelante y se deniega como consecuencia, el registro de la marca de fábrica y comercio solicitada “**AJE BIG MALT**”, en clase 32 de la nomenclatura internacional. 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

Solicitud de inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

TE. Oposición a la inscripción de la marca

TNR: 00.42.55

Legitimación para promover marcas y otros signos distintivos

TE. Representación

TNR: 00.42.06.