

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0106-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción como marca del signo JUGUISIMO (diseño)

Productora La Florida S.A. y otra, apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1672-2011)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1023-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinticinco minutos del treinta de octubre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma y limitado a la materia de propiedad intelectual de las empresas Productora La Florida Sociedad Anónima, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, y de Florida Ice And Farm Company S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero cero setecientos ochenta y cuatro, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, catorce minutos, cincuenta y un segundos del veinte de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintiocho de febrero de dos mil once, el señor Walter Rodríguez Palacios, mayor, casado, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número seis-cero doscientos ochenta y tres-cero cero veintisiete, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



en la clase 32 de la nomenclatura internacional, para distinguir bebidas de frutas y jugos de frutas y otras preparaciones para hacer bebidas.

SEGUNDO. Que contra dicha solicitud presentó oposición el Licenciado Manuel E. Peralta Volio representando a las empresas Productora La Florida S.A. y Florida Ice And Farm Company S.A., en fecha diecinueve de setiembre de dos mil once.

TERCERO. Que por resolución de las catorce horas, catorce minutos, cincuenta y un segundos del veinte de enero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada, acogiendo la solicitud de registro planteada.

CUARTO. Que en fecha siete de febrero de dos mil doce, la representación de las empresas Productora La Florida S.A. y Florida Ice And Farm Company S.A. planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que el signo solicitado es del tipo evocativo autorizó la inscripción solicitada. Por su parte, el recurrente indica que el signo solicitado es descriptivo de características y engañoso.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. POSIBILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO PARA CONVERTIRSE EN UNA MARCA REGISTRADA. Para el presente caso, se ha de iniciar delimitando conceptualmente el ámbito de las marcas evocativas, también llamadas sugestivas. La doctrina las define así:

“...las marcas sugestivas inducen al consumidor a intuir la actividad, pero no la describen de modo directo o inequívoco...” (Lobato, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 220**)

“La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo de la

actividad que desarrolla su titular. Esta relación entre el signo y el producto o servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca. Hace tiempo ya que se declararon registrables este tipo de marcas, distinguiéndoselas de las denominaciones genéricas, a las que me referiré más adelante, y que son irregistrables.” (**Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 3^{era} edición ampliada y actualizada, 1999, pág. 34**)

La palabra JUGUISIMO es tan solo la unión del sustantivo JUGO con el sufijo –ÍSIMO, el cual se usa para formar un superlativo con intención ponderativa, sea de elogiar o alabar, idea que resulta completamente transparente para cualquier consumidor y de ellas entenderá claramente que el jugo es de una calidad superior. Considera este Tribunal que dicha transparencia hace que el signo solicitado traspase el límite de la evocación o la sugestión para situarse en el lado de la descripción de características, tal y como lo alega el apelante en su escrito presentado ante este Tribunal en fecha veintiocho de mayo de dos mil doce.

“...la marca descriptiva es aquella que hace referencia a alguna cualidad del producto o servicio distinguido (procedencia geográfica, naturaleza, calidad, etc.)...” (**Lobato, op. cit., pág. 215**).


Entonces, respecto de los siguientes productos que se pretenden distinguir, sean bebidas de frutas y jugos de frutas y otras preparaciones para hacer bebidas, la marca resulta meramente descriptiva de características, cayendo en la causal de rechazo de registro intrínseca contenida en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas):

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

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

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. (...)”



Con el signo  tan solo se describen características de los productos, su naturaleza y materia prima de fabricación, o sea que son jugos producidos a partir de frutas, sin que el signo aporte ningún elemento que le otorgue aptitud distintiva al conjunto. Ni la tipografía utilizada ni el color verde incluido en el diseño aportan mayores elementos que hagan que la descripción contenida en el signo pase a un segundo plano, ésta caracterización de los productos es el único elemento cognoscible y aprehensible por parte del consumidor al exponerse al signo, sin que éste pueda llegar a cumplir con las funciones de hacer distinguir el origen empresarial del producto o diferenciarlo de otros de igual o similar naturaleza. Por lo tanto lo procedente es acoger la apelación planteada, para impedir el ingreso del signo solicitado a la categoría de marca registrada.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 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 el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en representación de las empresas Productora La Florida S.A y Florida Ice And Farm Company S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas, catorce minutos, cincuenta y uno segundos del veinte de enero de dos mil doce, resolución que en este acto se revoca para

en su lugar declarar con lugar la oposición planteada y por ende denegar el registro solicitado



como marca del signo . 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

DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74