

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0583-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca “CALIFORNIA HEALTY CON ALOE VERA (DISEÑO)”

FLORIDA ICE AND FARM COMPANY Y PRODUCTORA LA FLORIDA, apelantes
Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen 10766-06).

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 1115-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del siete de setiembre del dos mil nueve.

Recurso apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad nueve-cero doce- cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo de las sociedades **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY**, con cédula de persona jurídica tres-ciento uno- setecientos ochenta y cuatro, y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno- trescientos seis mil novecientos uno, ambas constituidas y existentes conforme las leyes de la República de Costa Rica, domiciliadas en Llorente de Flores, Heredia, y Río Segundo de Alajuela, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintisiete minutos, treinta y seis segundos del seis de marzo del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinte de noviembre del dos mil seis, el Licenciado **Michael Joseph Bruce Esquivel**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la

cédula de identidad número uno-novecientos cuarenta y tres-setecientos noventa y nueve, en su condición de apoderado especial de la empresa **BON APPETIT S.A. DE C.V.**, organizada y existente bajo las leyes de El Salvador, domiciliada y con su establecimiento en Santa Tecla, Departamento de la Libertad, Kilómetro 27 ½ carretera Sonsonate, El Salvador, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CALIFORNIA HEALTHY CON ALOE VERA (DISEÑO)**”, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, 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 y bebidas energizantes, a base de banano y fresa con aloe vera.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días nueve, diez y once del mes de julio del dos mil siete, en las Gacetas números ciento treinta y uno, ciento treinta y dos y ciento treinta y tres, y dentro del plazo conferido, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de las sociedades **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.**, y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, formuló, en fecha 10 de setiembre del 2007, oposición al registro de la marca de fábrica y comercio “**CALIFORNIA HEALTHY CON ALOE VERA (DISEÑO)**”, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por el Licenciado **Michael Joseph Bruce Esquivel**, en representación de la empresa **BON APPETIT S.A. DE C.V.**

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas, veintisiete minutos, treinta y seis segundos del seis de marzo del dos mil nueve, dispuso: “ (...) *se resuelve: (...) II) Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A., y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “CALIFORNIA HEALTHY CON ALOE VERA (DISEÑO)”;* en *clase 32 internacional presentada por MICHAEL BRUCE ESQUIVEL, en representación de la empresa BON APPETIT S.A. DE C.V. S.A., la cual se acoge.*” (la negrita es del original).



CUARTO. Que el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, de calidades y condición indicadas, impugnó, mediante el recurso de apelación presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de marzo del dos mil nueve, la resolución dictada por dicho Registro a las nueve horas, veintisiete minutos, treinta y seis segundos del seis de marzo del dos mil nueve.

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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho no existen hechos de esta índole que influyan en la resolución del proceso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición y acoge la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CALIFORNIA HEALTHY CON ALOE VERA (DISEÑO)**”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar, conforme a los señalado en el considerando cuarto, párrafos cuarto, cinco y seis de la resolución apelada, que el término Healthy no está calificando directamente los productos que se pretenden proteger, sino que

está calificando a la denominación CALIFORNIA que es la marca en sí, siendo, que marca solicitada no es descriptiva, ya que la misma en ningún momento atribuye cualidades a los productos que pretende proteger, no indica directamente cómo es el producto, ni siquiera indica en qué consiste el mismo, por lo que cumple con la distintividad que requiere todo elemento para constituirse como marca; además, la marca podría considerarse una marca arbitraria, por lo que no existe argumento alguno para declarar que la misma pueda generar una confusión entre los consumidores respecto a su procedencia geográfica.

Por su parte, las apelantes en su escrito de expresión de agravios argumentan, que el signo solicitado es doblemente engañoso, primero porque hace creer erróneamente al consumidor que el producto es fabricado en el Estado de California o porque proviene de ese Estado de la costa de los Estados Unidos. El engaño consiste en valerse del conocimiento de ese nombre geográfico entre el público consumidor para que el consumidor aprecie la calidad y la reputación del producto, como procedente de California, lo que en definitiva es totalmente falso. El signo es engañoso, porque el fabricante está domiciliado y ubicado en El Salvador, por lo que no es de esperar que las bebidas procedan de California. Sin embargo, inspira sentimientos positivos. El segundo engaño se produce al describir el producto como saludable (healthy) en la estructura propia del signo, sin ninguna garantía de que el producto sea verdaderamente provechoso para la salud o capaz de restablecer el buen funcionamiento del organismo. Antes al contrario, las bebidas alcohólicas son dañinas para la salud.

CUARTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose así, la capacidad distintiva como requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características

esenciales o primordiales, por lo que el Registro de la Propiedad Industrial, debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia.

A efecto, de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto a que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas.

En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que, la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una vez analizado el signo cuyo registro se solicita “**CALIFORNIA HEALTHY CON ALOE VERA (DISEÑO)**”, como marca de fábrica y de comercio en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, 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 y bebidas energizantes a base de banano y fresa con aloe vera, este Tribunal estima que la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintisiete minutos, treinta y seis segundos del seis de marzo del dos mil nueve, debe revocarse parcialmente, ya que el signo marcario propuesto, es engañoso respecto de algunos productos protegidos y carece de capacidad distintiva intrínseca, aspecto que regula el numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, específicamente, en lo concerniente a los incisos g) y j), por las razones que se indicarán de seguido.



La marca solicitada, contrario a lo que indica el Registro de la Propiedad Industrial, no contiene los elementos necesarios que permita al consumidor medio poderla adquirir sin problema alguno, ya que el signo solicitado lo es para proteger y distinguir los productos subrayados anteriormente, y por ende, el signo propuesto resulta engañoso, únicamente con respecto al producto **cervezas**, que intenta proteger, no así con respecto a las demás bebidas a base de banano y fresa con aloe vera. El tratadista Carlos Fernández-Novoa, explica la figura del engaño en la siguiente forma:

“(...) El carácter engañoso de una indicación no puede, en efecto, determinarse in vacuum; la indicación deberá considerarse engañosa tan solo cuando proporcione información errónea con respecto a la naturaleza, características, origen geográfico, etc., del correspondiente producto o servicio. Cabe a firmar a este propósito que una misma denominación puede ser engañosa con respecto a ciertos productos y servicios y, al mismo tiempo, tener carácter arbitrario en relación con otros productos o servicios (...) La concreción deberá realizarse teniendo a la vista la clase de productos o servicios para los que se solicita la marca (...)”. **(FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Editorial Mmarcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2004, p.234).**

Partiendo, de la definición transcrita, el signo solicitado como se indicara anteriormente, es engañoso, sólomente en cuanto al producto “cervezas”, ya que esta bebida alcohólica no es preparada a base de banano y fresa con aloe vera, sino con granos fermentados de cebada o cereales fermentados en agua con lúpulo; nótese, que el engaño ha de realizarse como lo señala Fernández-Novoa “*teniendo a la vista la clase de productos o servicios para los que se solicita la marca*”, de ahí, que el engaño, siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar, que el signo resulta engañoso, como puede apreciarse, el producto “cervezas” no tiene conexión directa con el signo a inscribir, por lo que dicho signo marcario en lo que respecta al producto “**cervezas**”, no puede ser acogido, ya que



el mismo es engañoso y puede causar confusión en los consumidores, por lo que resulta aplicable el **inciso j)** del artículo 7 de la Ley de Marcas, y consecuentemente, el inciso g) del artículo citado, por cuanto no estamos en presencia de una marca distintiva, por lo que no resulta factible el registro del signo propuesto aquí, en relación al producto citado.

Sobre este punto en cuestión, resulta importante reiterar, que la marca solicitada es engañosa porque hay contradicción entre el signo **CALIFORNIA HEALTHY CON ALOE VERA**, ello, por cuanto el producto a proteger **“cervezas”**, no es base de banano y fresas con aloe vera, esto a efecto, de aclarar a las apelantes, que el engaño en este aspecto, deriva de la contradicción entre el signo versus producto, y no del hecho de que este sea saludable o no, puesto que el engaño no puede salirse del ámbito objetivo, establecido por la propia solicitud para caer en un campo subjetivo dominado por lo que puedan o no probar las partes, además, el vocablo **“HEALTHY”**, no califica los productos a proteger, sino al vocablo **“CALIFORNIA”**, de ahí, que este Tribunal no comparte lo manifestado por las recurrentes cuando manifiesta, que el “ (...) *engaño se produce al describir el producto como saludable (healthby) en la estructura propia del signo, sin ninguna garantía de que el producto sea verdaderamente provecho para la salud o capaz de restablecer el buen funcionamiento del signo (...)*”

Cabe destacar, que el término **“CALIFORNIA”**, dentro del signo solicitado, no se usa como indicativo geográfico, sino como “marca arbitraria”, de tal forma, que no llevan razón las empresas apelantes al establecer que *“El signo en sí es engañoso, ya que el fabricante está domiciliado y ubicado en El Salvador, por lo que no es de esperar que las bebidas procedan de california (...)*, y por ende, no resulta descriptiva de los productos, ya que la frase adjetiva **“HEALTHY”**, como se indicó supra, califica la palabra **“CALIFORNIA”**, no a los productos, sin embargo, es importante resaltar, que el diseño (etiqueta), parte del signo, resulta distintivo.



SEXTO. Así las cosas, y en virtud de las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara parcialmente 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 sociedades **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.**, y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro a las nueve horas, veintisiete minutos, treinta y seis segundos del seis de marzo del dos mil nueve, la que en este acto se revoca parcialmente, por las razones aquí dichas, por cuanto la marca de fábrica y comercio **“CALIFORNIA HEALTHY CON ALOE VERA (DISEÑO)**, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, es engañosa y carece de aptitud distintiva, únicamente en cuanto al producto **“cervezas”**, por lo que con respecto, a este producto, no es procedente el registro de la marca indicada. En lo que respecta a los productos **“aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas y bebidas energizantes, a base de banano y fresa con aloe vera”**, se declara sin lugar el recurso de apelación y se confirma lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, veintisiete minutos, treinta y seis segundos del seis de marzo del dos mil nueve.

SETIMO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 169, el 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara parcialmente 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 sociedades **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.**, y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro a las nueve horas, veintisiete minutos, treinta y seis segundos del seis de marzo del dos mil nueve, la que en este acto se revoca parcialmente, por las razones aquí dichas, por cuanto la marca de fábrica y comercio **“CALIFORNIA HEALTHY CON ALOE VERA (DISEÑO)”**, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, es engañosa y carece de aptitud distintiva, únicamente en cuanto al producto **“cervezas”**, por lo que con respecto, a este producto, no es procedente el registro de la marca indicada. En lo que respecta a los productos **“aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas y bebidas energizantes, a base de banano y fresa con aloe vera”**, se declara sin lugar el recurso de apelación y se confirma lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, veintisiete minutos, treinta y seis segundos del seis de marzo del dos mil nueve. 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 par lo de su cargo.- **NOTÍFQUESE.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55