

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0597-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica “JUZZ”

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

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen N° 3701-06)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 1116-2009

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

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, mayor, casado, 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 de las sociedades **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, cédulas de personas jurídicas tres-ciento uno-cero cero cero setecientos ochenta y cuatro y tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, ambas compañías constituidas y existentes conforme a 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, catorce minutos, dieciocho segundos del once de marzo del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de mayo del dos mil seis, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en la calidad y condición dicha, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca **“JUZZ”**, en clase **32** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días veinticinco, veintiocho y veintinueve de mayo del dos mil siete, en las Gacetas números cien, ciento uno y ciento dos, y dentro del plazo conferido, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, de calidades y condición indicada, formuló oposición al registro de la marca de fábrica **“JUZZ”**, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **SEMERCA SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno- trescientos cuarenta mil trescientos once, con domicilio en Heredia, Ciudad Cariari, Rresidencial Bosques de Doña Rosa, del Obelisco trescientos metros al Norte, por considerar que dicho signo designa el nombre del producto, ello, de conformidad con el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos no es susceptible de inscripción.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, catorce minutos, dieciocho segundos del once de marzo del dos mil nueve, dispuso *“(...) Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el representante de PRODUCTORA LA FLORIDA S.A. y FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “JUZZ”, en clase 32 Internacional presentada por KARL LUIS MARX, en representación de SEMERCA S.A., la cual se acoge (...)”.*

CUARTO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de marzo del dos mil nueve, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de las sociedades **ICE AND FARM COMAPNY S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, apeló la resolución referida, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las quince horas, once minutos, dieciséis segundos del catorce de abril del dos mil nueve, admitió el recurso de apelación ante este Tribunal, el que mediante resolución de las catorce horas del trece de julio del dos mil nueve, otorgó la audiencia reglamentaria a las empresas aludidas, quienes mediante escrito presentado el cinco de agosto del dos mil nueve, expresaron agravios.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar la solicitud de inscripción de la marca “**JUZZ**”, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, y acoge la inscripción de la marca solicitada, por considerar conforme los considerandos tercero in fine y cuatro de la resolución venida en alzada, que el signo propuesto no adolece



de falta de aptitud distintiva, pues el mismo permite diferenciar claramente el producto al que se refiere, de otros iguales que se encuentran en el comercio, cumpliendo así, con la función primordial de la marca, y no es susceptible de causar peligro de confusión en los consumidores, además, el signo solicitado “JUZZ” no constituye un signo genérico, falto de distintividad, respecto de los productos que pretende proteger, por lo que resulta admisible su inscripción, pues no contraviene el artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, las empresas apelantes en su escrito de apelación y expresión de agravios, argumentan, que el Registro no aprecia ni admite, por error grave, que la marca solicitada tiene la misma pronunciación que el sustantivo genérico “juice”, del inglés, mundialmente conocido, “juice” se pronuncia como /'jus/. Esa pronunciación se consignó en la oposición y el Registro pudo haberla confirmado, por ejemplo en el Merriam-Webster Online Dictionary (<http://www.merriam-webster.com/dictionary/juice>). Aduce, que “JUZZ” es un subterfugio, por el cual pretende apropiarse del nombre fonético del producto, y el mismo constituye una expresión genérica, que es mundialmente conocido como el nombre usual del jugo. Por otra parte, señala, que el signo mencionado es engañoso, pues, los productos a proteger con la marca no son o contienen jugo, el consumidor podría inducir a error sobre la naturaleza de los productos.

TERCERO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en

particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el 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.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad:**

a) sea por razones intrínsecas, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y **b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren

provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

CUARTO. SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Con respecto al caso que se analiza, considera este Tribunal que no lleva razón el Registro al acoger el signo propuesto, ya que definitivamente dicho signo transgrede los literales c), d) y g), del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos., que establecen lo siguiente:

“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.” (la negrilla es del original)”.

Cabe destacar, que el inciso c) del artículo 7 referido, establece que no puede registrarse como marca un signo que en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata. Como puede apreciarse, estamos en presencia de una prohibición relacionada con aquellos signos que son genéricos o de uso común con relación al producto o servicio que se pretende distinguir. Obsérvese que este literal prohíbe registrar como signo marcario, a aquel que tiene para los consumidores y competidores el mismo significado que el producto o servicio que se

pretende distinguir con la marca. Sobre este punto, el tratadista Jorge Otamendi, ha señalado:

“Toda palabra que se entienda y reconozca por el público en general, o por aquellas personas que se desenvuelven en ciertos ámbitos más restringidos según sea el carácter más o menos técnico de la misma, como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca. No importa si hay más de una palabra para designar lo mismo”. (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 62).**

A modo ilustrativo, y citando uno de los ejemplos mencionados por el tratadista Otamendi, en el libro indicado, p. 68, tenemos, que *“La palabra “Mesa” no es registrable para mesas pero sí lo es para heladeras”*, nótese en este caso específico, que el consumidor efectuaría una relación directa entre el nombre y los productos que se pretenden proteger, como también podríamos decir, que la expresión “Diesel” no es registrable para distinguir combustibles, pero sí para prendas de vestir. De tal forma, y partiendo, de lo dicho anteriormente, concluye este Tribunal que en el caso que nos ocupa es de aplicación el **inciso c) del artículo 7** de la Ley de Marcas, por lo que el Registro **a quo**, no lleva razón al indicar a folio treinta y cinco del expediente *“(…) que el signo solicitado “JUZZ” no constituye un signo genérico (...)*, ya que este vocablo en inglés se pronuncia igual a la palabra en inglés “juice”, que de acuerdo al Diccionario The University Of Chicago, Spanish-English, English-Spanish, Quinta Edición, p. 432, dicho vocablo se define **“juice”**, se define como *“juice [dgus] N jugo m; (fruit only) Sp sumo m”*, puede decirse, que palabra **“JUZZ”** al ser articulada tiene una pronunciación igual a la palabra **“juice”**, existiendo una gran posibilidad de impedir al público consumidor diferenciar la vocalización de una palabra con la otra, percibiéndose una misma voz sonora, o lo que viene a ser lo mismo un sonido idéntico, de ahí, que este Tribunal comparte lo argumentado

por la apelante, cuando dice “(...) *El fonema jazz como expresión genérica (...)* *es mundialmente conocido como el nombre de jugo (...)*”.

Partiendo de lo anterior, tenemos, que el signo solicitado está dentro del lenguaje común de las personas o en el uso comercial, el mismo designa o describe características de los productos a proteger, a saber, ***aguas minerales y gaseosas, otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas***, por lo que carece de distintividad intrínseca como signo, por cuanto no puede ser inscrito como marca, ya que el signo para ser registrado tiene como requisito sine qua non, permitir al público consumidor y a los competidores que lo diferencie del producto, lo cual se da cuando la marca no coincide con el nombre del producto o con alguna de sus características, situación que no ocurre en el caso bajo estudio, incurriendo además de lo indicado en líneas atrás, en la prohibición contemplada en el **inciso d) del artículo 7** de la Ley citada, siendo, que una de las prohibiciones que prescribe dicho numeral, es que el signo califique o describa alguna característica del producto a distinguir, aquí, el signo pretendido describe una característica esencial de los productos referidos, sea, que los mismos se elaboran añadiendo a dichos productos jugos (zumos-jarabes), aspecto, que trae como consecuencia la pérdida de aptitud distintiva del signo ante los consumidores y competidores. Además, cabe advertir, que al no contar la expresión “**JUZZ**” con elementos que le otorguen distintividad, la misma carece de tal requisito, por lo que en este caso, al igual que el indicado en el párrafo anterior, resulta aplicable **el inciso g) del artículo 7** de la Ley de Marcas.

El inciso g) del artículo 7 citado, hace referencia a la característica de la distintividad, la cual es indispensable para que proceda la inscripción de una marca, ya que ésta debe de identificar plenamente el producto de la denominación que se pide, el origen empresarial y la calidad del producto o servicio sin riesgo de confusión. Al respecto el Tribunal Primero Civil, de San José, en resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, ha determinado respecto a esta característica lo siguiente: “...*DISTINTIVIDAD de la marca,*



(...) es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión (...)”. Por su parte, la doctrina ha dicho que “El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características.” (OTAMENDI, Jorge, op. cit, pag. 107).

QUINTO. Además, alega la recurrente, que la marca solicitada resulta engañosa, posición que no comparte este Tribunal, por cuanto el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta 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. El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.” (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 25399). (subrayado nuestro).

Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.



Entonces, si partimos de lo expresado por el tratadista Manuel Lobato, tenemos, que el signo “**JUZZ**” relacionado a los productos que pretender proteger y distinguir, no resulta engañoso, ya que no entra en franca y frontal contradicción con los productos propuestos, por lo que éste no resulta engañoso.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones expuestas, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, apoderado generalísimo sin límite de suma de las sociedades **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.**, y de **PRODUCTORA LA FOLIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, catorce minutos, dieciocho segundos del once de marzo del dos mil nueve, la que en este acto se revoca.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, apoderado generalísimo sin límite de suma de las sociedades **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y de **PRODUCTORA LA FOLIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial



a las nueve horas, catorce minutos, dieciocho segundos del once de marzo del dos mil nueve, la que en este acto se revoca. 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.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



Descriptor:

- **Marca Intrínsecamente inadmisibles**
- **TE: Marca descriptiva y engañosa**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**