

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0584-TRA-PI**

**Oposición en solicitud de registro como marca del signo ICE COOL CALIFORNIA SLIM (diseño)**

**Florida Ice And Farm Company y otra, apelantes**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10765-06)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO N° 1208-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las ocho horas cincuenta y cinco minutos del veintiocho de setiembre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de las empresas Florida Ice And Farm Company S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero cero setecientos ochenta y cuatro, y de Productora La Florida S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:29:57 horas del 5 de marzo de 2009.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 20 de noviembre de 2006, el Licenciado Michael Joseph Bruce Esquivel, cédula de identidad 1-943-799, representando a la empresa Bon Appetit S.A. de C.V., solicitó se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



en la clase 32 de la nomenclatura internacional, para distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, bebidas energizantes.

**SEGUNDO.** Que a dicha solicitud se opuso el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, representando a las empresas Florida Ice And Farm Company S.A. y Productora La Florida S.A., en fecha 7 de setiembre de 2007.

**TERCERO.** Que por resolución de las 14:29:57 horas del 5 de marzo de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger el registro solicitado.

**CUARTO.** Que en fecha 1 de abril de 2009, la representación de las empresas opositoras planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

**QUINTO.** 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 Jiménez Sancho; y**

### **CONSIDERANDO**

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

**SEGUNDO. 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, por considerar, conforme a lo señalado en el considerando cuarto de la resolución apelada, que el término SLIM 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 la 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 aptitud distintiva que requiere todo signo 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 adelgazante (slim) en la estructura propia del signo, sin ninguna garantía de que el producto verdaderamente tenga esa característica. Antes al contrario, las cervezas engordan a quien las consume.

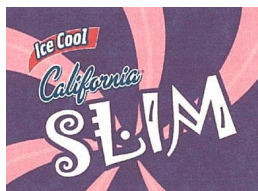
**CUARTO. SOBRE LA APTITUD DISTINTIVA DE LAS MARCAS.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), en su artículo 2, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose así a 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 aptitud distintiva, 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 Ley de Marcas.

En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión ni engaño 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, considera este Tribunal que no lleva razón el apelante, y más bien éste puede constituirse en una marca registrada. Basando el apelante su argumentación en lo que denomina un doble engaño, tenemos que el término CALIFORNIA, dentro del signo solicitado, no se usa como indicativo geográfico, sino como un elemento arbitrario, 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.”*, su uso dentro del signo no evoca en el consumidor la idea de que el origen geográfico del producto es ese Estado de los Estados Unidos de América, sino que es la forma de hacer distinguir a los productos en el mercado. Y sobre el uso de la palabra SLIM, si bien es claro que ésta califica o describe una característica del producto, dicha calificación o descripción no está prohibida **per se**, sino solamente cuando el signo consista únicamente en la calificación o descripción, lo cual no sucede en el presente asunto, ya que el signo presenta elementos adicionales que le otorgan la debida aptitud distintiva, como la palabra California, y el diseño que acompaña a las letras y al fondo de éstas. Tal y como ha sostenido reiterada jurisprudencia de este Tribunal (ver entre otros los votos 514-2009, 678-2009, 784-2009 y 870-2009), el engaño ha de verse como una propuesta lógica-objetiva en la relación signo-productos (o servicios según el caso), en donde lo predicado por el signo entre en franca y frontal contradicción con los productos, lo cual no se da en el presente asunto, no siendo esta Sede la competente para establecer si, en realidad, los productos a distinguir tienen la característica de ser adelgazantes, el trámite de registro de marcas no incluye una fase para tener por demostradas

o no características de los productos o servicios que se pretenden distinguir con el signo solicitado, por lo tanto, el uso de la palabra SLIM dentro de la construcción del signo solicitado no provoca su rechazo.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** En virtud de las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la cual en este acto se confirma.

**SÉTIMO. 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, se declara sin 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 de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintinueve minutos, cincuenta y siete segundos del cinco de marzo del dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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.- **NOTÍFIQUESE.-**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTORES**



## **MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES**

### **TE. Marcas con falta de distintividad**

**Marca engañosa**

### **TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**