



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0217-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro de la marca “*SQUEEZEME JUICE (Diseño)*”

SQUEEZEME JUICE FACTORY, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 3997-2011)

Marcas y otros signos

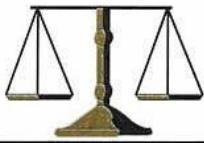
VOTO No. 1208-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, con cédula de identidad número 9-012-480, en su calidad de apoderado especial de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, y **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedades costarricenses, con cédula de persona jurídica 3-101-000784 y 3-101-306901, respectivamente, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, once minutos, cuarenta y nueve segundos del dieciséis de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de mayo de 2011, la señora Pamela Prado Barrios, mayor, casada, comerciante, con cédula 1-1222-0802, vecina de San José, en representación de la empresa **SQUEEZEME JUICE FACTORY, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-627564, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “*SQUEEZEME JUICE (DISEÑO)*”, quien manifiesta que su traducción al español es “JUGO EXPRIMEME”, en clase 32 de la



clasificación internacional, para proteger y distinguir “*Bebidas naturales a base de frutas y vegetales*”.

SEGUNDO. Que los Edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta No 119, 120 y 121, los días 21, 22 y 23 de junio de 2011 y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Manuel Peralta Volio, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S. A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S. A.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas, once minutos, cuarenta y nueve segundos del dieciséis de enero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de febrero de dos mil doce, el Licenciado Peralta Volio, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en su contra y por haber sido admitido el mismo, conoce este Tribunal Registral.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y

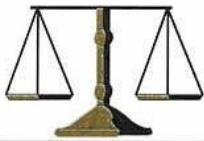


CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve este asunto y por tratarse de un tema de puro derecho, este Tribunal considera innecesario enumerar un elenco de hechos con tal naturaleza.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. **A-) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición formulada y admite el registro propuesto por considerar que no transgrede lo dispuesto en el artículo 7, incisos c), d), g) y j), por lo cual no existen argumentos desde el punto de vista legal para denegar la marca “**SQUEEZEME JUICE (DISEÑO)**”, por cuanto analizado éste según lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al tratarse de una etiqueta o un signo compuesto por varios elementos, con la cual va a ser comercializado un producto, es posible su registro sin otorgarle protección a los elementos de uso común o necesarios en el comercio. Siendo en este caso, que en el signo solicitado no se reivindicaría el término “juice”, por lo tanto todos los empresarios que comercializan jugos tienen la posibilidad de utilizarlo en sus etiquetas. Realizado este análisis, concluye el Registro a quo, el término a proteger es “SQUEEZEME” y su diseño, los cuales no resultan en una denominación común de los productos que se pretende distinguir, ya que denota una acción derivada del verbo exprimir, sin que ello consista en una característica o calificativo de la calidad del jugo, ni expresa su modo de fabricación, como sería el caso de jugos exprimidos, como quiere hacer ver el oponente, y por ello sí es susceptible de protección registral

B-) ANÁLISIS DEL CASO BAJO EXAMEN Y PERTINENCIA DE LA OPOSICIÓN. De acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), el objetivo de las marcas es permitir la distinción de los productos o servicios de una persona de los de

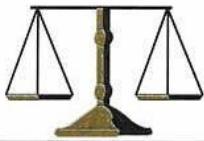


otra, por ostentar suficiente distintividad y en consecuencia resultar capaces de identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique, en relación con otros que se encuentran a su disposición en el mercado.

Ahora bien, dentro de las prohibiciones de carácter intrínseco contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, en sus incisos d), g) y j) se establece que no es procedente el registro como marca de un distintivo que consista 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, que no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, o que pueda causar engaño o confusión sobre su naturaleza, cualidades u otra característica del producto o servicio al que se refieren. Sobre los signos descriptivos, en doctrina se ha precisado que *“Las designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, función, cualidades u otras características de los productos o servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son irregistrables como tales (...) carecen de distintividad, ya que la calidad que describen es coincidente con la de otros productos ...”* (MARTÍNEZ MEDRANO (Gabriel) y SOUCASSE (Gabriela), Derecho de Marcas, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, página 63).

En este caso, el solicitante traduce el signo “SQUEEZEME JUICE” como “JUGO EXPRIMEME”, siendo que no es posible la protección del término “juice” o “jugo” por ser de uso común para el objeto de protección. Asimismo, podemos ver que el propio interesado afirma que la palabra “SQUEEZEME” se encuentra formada por dos vocablos “squeeze” y “me”, que, significan exprimir o exprímeme, resultando por ello desprovisto de distintividad en relación a sus productos.

Así las cosas, analizado el signo en aplicación de lo dispuesto en inciso d) del artículo 7 de



la Ley de Marcas, se concluye que, al estar compuesto por el vocablo “**SQUEEZEME**”, se constituye en un signo que sin duda alguna califica o describe una característica de los productos que pretende distinguir, al dar a entender o dar por supuesto que se trata de jugos de frutas y vegetales que se obtienen, exclusivamente, mediante este método, es decir que los productos ofrecidos tienen la cualidad de ser exprimidos y por ello le falta distintividad porque está utilizando un término de uso común, que se refiere a su modo de fabricación, con lo cual le atribuye características especiales.

Adicionalmente, en relación con los vegetales y algunas frutas que no pueden exprimirse, sino que requieren otro procedimiento para hacerlas en jugo, evidentemente resultaría engañosa, por cuanto, esta particularidad podría o no ser encontrada en estos jugos, por lo cual, el signo puede resultar engañoso, violentando así lo dispuesto en el inciso j) citado, en tanto puede *causar engaño o confusión sobre la naturaleza y cualidades de los productos protegidos*.

De todo lo expuesto se evidencia que el signo propuesto presenta falta de aptitud distintiva y por ello no puede ser admitida la marca “**SQUEEZEME JUICE (Diseño)**”, con fundamento en los incisos d), g) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas, al estar constituida, únicamente, de elementos descriptivos y que además generan riesgo de engaño, siendo lo procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, en representación de las empresas opositoras **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 once horas, once minutos, cuarenta y nueve segundos del dieciséis de enero de dos mil once, la cual se revoca por las razones esbozadas por este Tribunal en la presente resolución, se acoge la oposición y en consecuencia se deniega el registro del signo propuesto por la empresa **SQUEEZEME JUICE FACTORY, S.A.**



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

TERCERO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, en representación de las empresas opositoras **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 once horas, once minutos, cuarenta y nueve segundos del dieciséis de enero de dos mil once, la cual se revoca por las razones esbozadas por este Tribunal en la presente resolución, en consecuencia se acoge la oposición, denegando el registro del signo **“SQUEEZEME JUICE (Diseño)”**, propuesto por la empresa **SQUEEZEME JUICE FACTORY, S.A.** 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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29