

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-0154-TRA-PI**

**Oposición en solicitud de registro de la marca “*BOTRAN VIP Watermelon (Diseño)*”**

**Florida Ice And Farm Company, S.A. y Productora La Florida, Apelantes**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 3265-2010)**

**Marcas y otros signos**

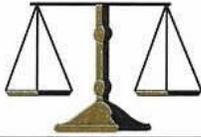
### ***VOTO No. 1217-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas del veinte de diciembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, con cédula de identidad número 9-012-480, en su calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número 3-101-000784, y **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número 3-101-306901, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y ocho minutos, treinta y seis segundos del once de enero de dos mil once.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de abril de dos mil diez, el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, en representación de la empresa **INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica

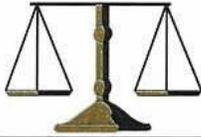


en clase 33 de la clasificación internacional, para distinguir bebidas alcohólicas con sabor a sandía.

**SEGUNDO.** Que los Edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta No 165, 166 y 167, los días 25, 26 y 27 de agosto de 2010 y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de octubre de 2010, el Licenciado Manuel Peralta Volio, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S. A. PRODUCTORA LA FLORIDA, S. A.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las once horas, treinta y ocho minutos, treinta y seis segundos del once de enero de dos mil once, 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 veintiocho de enero de dos mil once, el Licenciado Manuel Peralta Volio, en representación de las empresas oponentes, 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**

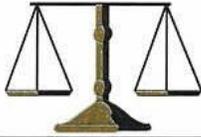
**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge como propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** El Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. A-) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, se tiene que el representante de la sociedad **INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica:



**“BOTRAN VIP Watermelon (Diseño)”** en clase 33 de la clasificación internacional, para distinguir bebidas alcohólicas con sabor a sandía, y que el representante de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**

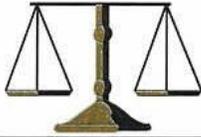


se opuso formalmente a esa solicitud, alegando, básicamente, que la inclusión de la palabra “VIP” en la marca propuesta, derivada del inglés “*very important person*”, se utiliza para calificar a aquella “*persona que recibe un trato especial en ciertos lugares públicos por ser famosa o socialmente relevante*”, en razón de lo cual, debido a su carácter descriptivo no es susceptible de apropiación por un particular, y por ello no resulta idónea para ser inscrita.

Por su parte, el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada declaró sin lugar la oposición formulada, por considerar que el signo propuesto no es descriptivo, engañoso o carente de distintividad, dado lo cual es admisible su registro, pues no contraviene el artículo 7, incisos d), g) y j), y por ello acoge la solicitud presentada por la Industria Licorera Quezalteca, S.A.

La representación de la empresa solicitante se apersona, mediante escrito presentado ante este Tribunal el 29 de abril de 2011, manifestando en su defensa que su representada es titular de varias marcas que incluyen la palabra “VIP”, inscritas en Costa Rica en las clases 32 y 33, así como en otros países del mundo. Que las marcas BOTRAN VIP en clase 33 en sus diferentes presentaciones deben ser consideradas como notorias. Asimismo, la marca “***BOTRAN VIP Watermelon (Diseño)***” es mixta y cuenta con suficientes elementos diferenciadores que le permiten ser objeto de registro. En el término denominativo hay otros elementos que sobresalen, “*BOTRAN*” y “*WATERMELON*”, así como el propio diseño, resultando un conjunto perfectamente diferenciable del resto de los productos similares que se encuentran en el mercado. Por estas razones deben ser declarados sin lugar tanto la oposición como el recurso de apelación presentados por las empresas Florida Ice And Farms Company y Productora La Florida S. A.

**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

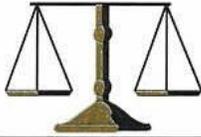


de las marcas es permitir la distinción de los productos o servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces de identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a disposición en el mercado.

Dicho numeral recoge una característica fundamental que deben contener las marcas para ser registrables: su aptitud distintiva, que consiste en la aptitud para distinguir en el mercado los productos o servicios de un empresario de los de otros, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique. Ahora bien, el literal d) del artículo 7º de la Ley de Marcas, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista 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, sobre lo cual 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 cualidad 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).

Partiendo de lo anterior, dado que, de la marca propuesta lo que ha sido cuestionado por las opositoras es el hecho de estar incluida en ella la palabra **“VIP”**, no puede obviar este Tribunal que de acuerdo con la 22ª edición (octubre de 2001) del Diccionario de la Lengua Española, ese vocablo ya admitido por la Real Academia Española, proviene del inglés “vip”, acrónimo de *“very important person”*, esto es, *“persona muy importante”*, y tal como afirma la representación de las empresas opositoras, significa ***“Persona que recibe un trato especial en ciertos lugares públicos por ser famosa o socialmente relevante”***.

De igual manera, tampoco puede este Tribunal ignorar lo que la Real Academia Española consignó en la entrada de la palabra **“vip”** del Diccionario Panhispánico de Dudas (1ª

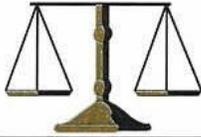


edición de octubre de 2005):

“**vip**. Voz tomada del inglés *vip* —v[ery] i[mportant] p[erson]—, que se usa, como sustantivo común en cuanto al género (*el/la vip*; → [GÉNERO<sup>2</sup>](#), [1a](#) y [3j](#)), con el sentido de ‘persona socialmente relevante que recibe un trato especial en ciertos lugares públicos’; como adjetivo significa ‘de los vips’. Su plural es *vips* (→ [PLURAL](#), [1h](#)): «*Es fácil [...] verla con su madre entre los vips que pueblan las gradas*» (*Telva* [Esp.] 1.98); «*Salones vips para el aeropuerto*» (*Abc* [Par.] 31.10.00). Debe evitarse su escritura con mayúsculas, habitual en inglés por su condición original de sigla. Aunque es anglicismo admisible, se recomienda usar con preferencia, para el sustantivo, la voz española tradicional *personalidad*: «*La Policía tuvo que emplearse a fondo para que el numeroso público respetara el cordón que protegía a las personalidades*» (*Mundo* [Esp.] 20.2.96).”

De lo expuesto, se concluye que la marca propuesta, por contener el citado vocablo, y ser éste el núcleo de su elemento denominativo, ya que es el término que sobresale en el diseño agregado y es hacia donde se enfocará, necesariamente, la atención del consumidor, se constituye en un signo que sin duda alguna califica a los productos que pretende distinguir, al dar a entender o dar por supuesto que tendría como destinatarios a quienes se les atribuye o son considerados personalidades “**vip**”, esto es, personas con relevancia social, con lo cual la empresa solicitante pretende obtener, desde luego, algún tipo de ventaja sobre los productos similares de quienes resulten ser sus competidores, y por ello no se encuentra ajustada a la Ley de Marcas.

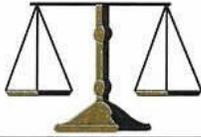
Por las indicadas razones, el signo propuesto es calificativo de los productos que pretende distinguir, y por ello carece de la suficiente aptitud distintiva para ser objeto de protección registral. Aunado a lo anterior, la inclusión del término VIP violenta lo dispuesto en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, en tanto puede *causar engaño o confusión sobre la naturaleza y cualidades de los productos protegidos*. Resultado de lo anterior, es claro que, el consumidor promedio asociará el término VIP a una calidad mayor o mejorada, lo cual puede no encontrarse en el producto consumido, por lo que puede resultar



engañoso sobre sus cualidades. Este último argumento refuerza aún más el criterio de este Tribunal en el sentido que el signo propuesto presenta una evidente falta de aptitud distintiva que le impide distinguir las bebidas alcohólicas con sabor a sandía que ofrece la empresa solicitante de otras.

Por último, la representación de la empresa solicitante, por una parte afirma que las marcas inscritas a favor de su representada deben ser consideradas notorias, no obstante no aporta elementos probatorios que así lo demuestren. Y por otra parte, como defensa del signo solicitado, alega que ya cuenta con otros signos inscritos en Costa Rica y en otros países del mundo, que contienen el término VIP, en razón de lo cual se le recuerda que en el derecho marcario debe observarse de manera muy estricta el principio de territorialidad de las leyes, del cual deriva que no puedan considerarse como antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por esos países para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio.

Por otra parte, aún la existencia de otros registros similares en nuestro país, no puede en modo alguno obligar a la inscripción de un nuevo signo, por cuanto al resolver un determinado caso, tanto la Autoridad Registral como este Tribunal de Alzada, deben fundamentarse en los autos que constan dentro de cada expediente y el hecho de que, en otro expediente, totalmente ajeno a éste, se consideró que un signo cumplió con los requisitos de fondo, no tiene un carácter vinculante para este Tribunal Registral en la resolución del caso que ahora nos ocupa, ya que, esta Autoridad tiene acceso y competencia



para el conocimiento de las pretensiones dentro del presente expediente y no de otros y además porque cada solicitud de inscripción de un signo marcario presenta diferentes peculiaridades cuyo interés jurídico difiere, o puede diferir, de cualquier otra; aún tratándose del mismo signo, pues el control de legalidad y los intereses en juego (competidores, consumidores y bienes jurídicos tutelados) interactúan de manera diversa en cada caso, y por tanto cada uno de los casos requiere de una concreta y específica valoración jurídica.

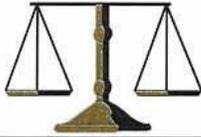
Dado todo lo anterior, no resultan de recibo los alegatos que sostiene la representación de la empresa solicitante, y con fundamento en los incisos d) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas, es criterio de esta Autoridad, que el signo propuesto es calificativo y engañoso, lo que le resta la aptitud necesaria para poder distinguir los productos que protegería, con relación a otros similares y por ello lo procedente es 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, treinta y ocho minutos, treinta y seis segundos del once de enero de dos mil once, la cual se revoca en todos sus extremos, para disponer que se acoge la oposición formulada por las citadas empresas, denegando el registro del signo



propuesto por la empresa **INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA, S.A.**

#### **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, 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 en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y ocho minutos, treinta y seis segundos del once de enero de dos mil once, la cual se revoca en todos sus extremos. Se declara con lugar la oposición presentada por las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, respecto de la solicitud de inscripción de la marca “**BOTRAN VIP Watermelon (Diseño)**”, en clase 33 de la clasificación internacional, presentada por la empresa **INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual se rechaza. 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.**

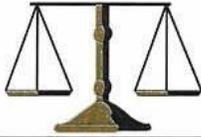
*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Katty Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29