



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0182-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica “BOTRAN VIP BERRIES (Diseño)”

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 3273-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]

VOTO No. 1218-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cinco minutos del veinte de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-0012-0480, en su calidad de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-000784, y **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-306901, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y seis minutos y cincuenta y un segundos del once de enero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de Abril de 2010, el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica:



... en **Clase 33** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “*Bebidas alcohólicas con sabor a mora*”.

SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de octubre de 2010, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con cuarenta y seis minutos y cincuenta y un segundos del once de enero de dos mil once, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “***POR TANTO*** / *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por la señora [sic] MANUEL E. PERALTA VOLIO, apoderado especial de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A contra la solicitud de inscripción de la marca “BOTRAN VIP Berries (DISEÑO)”, la cual se acoge. Comuníquese esta resolución a los interesados (...) NOTIFÍQUESE. (...)*” (Las negritas son del original).



QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de enero de 2011, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, interpuso Recurso de Apelación, y luego expresó agravios ante este Tribunal, una vez otorgada la audiencia de reglamento.

SEXTO. 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, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Díaz Díaz, 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. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial declaro sin lugar la oposición interpuesta contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“BOTRAN VIP BERRIES (Diseño)”**, la cual fue acogida, en razón de que dicho registro argumento que el signo solicitado no es descriptivo, engañoso o carente de distintividad, razón por la cual resulta admisible su inscripción al no contravenir el artículo 7 incisos d) g) y j).

Por su parte, el representante las sociedades opositoras manifiesta que existe un error por parte



del registro en la apreciación del signo solicitado, llevándolo este error a reconocerle distintividad a un calificativo que significa trato especial en ciertos lugares públicos por fama o relevancia social, siendo además arbitrario asignarle distintividad a un término que denota privilegios, generalmente, no siendo permitido en el derecho marcario este tipo de realce, resultando violatorio de la buena fe comercial. También indica el Registro que el signo solicitado es engañoso al presentar un producto con un signo que lo eleva a una categoría superior que no tienen los demás, confundiendo al consumidor sobre la calidad del producto, haciéndole creer que tiene atributos muy importantes, siendo VIP la parte nuclear del diseño propuesto y ejerce una irresistible e injusta influencia en el ánimo de los consumidores. Finalmente se refiere el apelante a los votos 029-2008 y 403-2008, en los cuales el Tribunal revocó al Registro y rechazó esos diseños, por cuanto la inclusión en ellos del término VIP otorga alguna primacía o ventaja sobre los productos similares de quienes resulten ser sus competidores, no ajustada a la Ley de Marcas, atreviéndose aún así el Registro a decir que VIP “no nos expresa nada”.

De acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000), una marca es: “(...) *Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase. (...)*”.

Se recoge en este numeral una característica fundamental que deben contener las marcas para ser registrables: su **aptitud distintiva**, que se manifiesta en la aptitud que ha de tener el signo 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, este Tribunal en resoluciones anteriores referidas a la marca solicitada, ha resuelto que un signo es inscribible cuando cumple plenamente con esa característica de aptitud distintiva, y no sea incurso en alguna de las causales de impedimento de registro comprendidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

Partiendo de lo anterior, si en concreto resulta que de la marca propuesta lo que ha sido



cuestionado por las opositoras es la inclusión en ese signo de la palabra **“VIP”**. 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 significa **“Persona que recibe un trato especial en ciertos lugares públicos por ser famosa o socialmente relevante”**.

De lo expuesto, válido es concluir que el signo propuesto, por contener el citado vocablo, y ser éste su parte nuclear por ser parte fundamental de su elemento denominativo y estar centrado en el diseño de la marca (por lo que es hacia donde se enfocaría, necesariamente, la atención de sus espectadores), se constituye en un signo que sin duda alguna califica y describe los productos que pretende distinguir, al dar a entender o dar por supuesto que el producto tendría como destinatarios a quienes se les endilga ser personalidades **“VIP”**, esto es, personas con relevancia social, con lo cual la empresa solicitante pretende obtener, desde luego, alguna primacía o ventaja sobre los productos similares de quienes resulten ser sus competidores, no ajustada a la Ley de Marcas.

Este Tribunal estima que por lo razonado en el considerando precedente, y sin necesidad de más abundamiento, fácil es colegir que la marca propuesta da una calidad particular del producto de ser asociado con lo **“VIP”**, o sea de alta calidad a la altura de la **“gente muy importante”** lo que lleva a hacer al consumidor asociar y distinguir el producto sobre los otros por ser este **“VIP”** y los otros “no”, lo que genera a una situación de confusión al consumidor por sus cualidades al hacerle creer que son **“VIP”**, situación que además roza con una situación de competencia desleal por buscar apropiarse del término **“VIP”** para distinguir su producto con respecto a los consumidores por ser estos **“VIP”** y los otros no. Como mencionamos anteriormente el término **“VIP”** tiene la característica de atribuir una calidad especial en el contexto costarricense en el sentido de que como adjetivo indica se trata de una persona muy importante. Esta expresión no puede utilizarse para darle valor distintivo a una marca, ya que ello pretendería que el consumidor distinga el producto de los de los competidores, por ser para personas importantes,



induciéndolo a manifestar al referirse al producto de que ese servicio tiene esas cualidades, las cuales se refieren a una calificación superlativa del producto. Se busca así distinguir los productos de los de la competencia *“haciendo creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características”* (Otamendi Jorge, Derecho de Marcas 2002, p. 86).

De esta forma, entramos en este caso a la categoría de marcas engañosas, cuya inscripción prohíbe el inciso j del artículo de la Ley de marcas. 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. 253). Son marcas engañosas aquellas *“que sean susceptibles de inducir a error respecto a la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, precio u otras características de los productos o servicios a distinguir”* (Otamendi Jorge, Derecho de Marcas 2002, p. 86). En el caso en particular el elemento **“VIP”** tiene la facultad de inducir al consumidor a pensar que las misiones o actividades ofrecidas tienen esas cualidades, y méritos, y buscarlas consciente o inconscientemente en el producto o servicio que se distingue por dicho vocablo. De esta forma procede proteger al consumidor de un eventual engaño y velar porque el sistema marcario esté basado en signos distintivos que no induzcan a error al consumidor y no impliquen actos de competencia desleal.

Es importante hacer ver que la competencia leal constituye el centro de la protección marcaria, según lo indica el artículo 1 de la ley de marcas en relación con el artículo 8 inciso k). La solicitud del término **“VIP”** como marca daría como resultado la apropiación de un adjetivo presumiblemente empleado para exaltar las ventajas del producto, vocablo que por ese motivo, no debería ser monopolizable por un sólo comerciante sino quedar disponible para todos (Otamendi Jorge, Derecho de Marcas 2002, p. 74, refiriéndose a la Causa 42112, **“Cintoplom SA v. SA Lusol Ind. Y Com”**, sala II, del 18/3/1986). Más aún, este tipo de vocablos no deberían constituir el elemento que un competidor escoja en el mercado para distinguirse de los demás, ya que llevaría al consumidor a hacer la distinción de ese producto de los de la competencia porque éste es **“VIP”** a diferencia de los otros, que no lo serían, situación



que viola el espíritu de la Ley de Marcas, tal y como se enuncia en el artículo 1 de dicho cuerpo normativo, sea proteger los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. Con esto concluimos que no pueden inscribirse como signos distintivos atributos superlativos de cualidades o atributos que induzcan a atribuir méritos a un producto o servicio que no necesariamente los tiene, ya que por ello serían engañosos, y además su empleo contraría el espíritu del artículo 1 de la Ley de Marcas que propone un sistema marcario basado en la protección de la competencia leal y la protección al consumidor.

Conforme a las consideraciones que anteceden, es criterio de este Tribunal que el signo propuesto para su inscripción, **“BOTRAN VIP BERRIES (Diseño)”**, resulta ser un calificativo superlativo y eventualmente engañoso de los productos que pretende distinguir. Este elemento “VIP” no debe ser apropiado ni utilizado para distinguir los productos, esto con fundamento en el artículo 7º incisos d) y j) de la Ley de Marcas, en relación con los artículos 1 y 8 inciso k) de la misma ley.

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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y de jurisprudencia que anteceden, se declara 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 empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada



por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y seis minutos y cincuenta y un segundos del once de enero de dos mil once, la cual se revoca en todos sus extremos. Se declara con lugar la oposición interpuesta por dicho Licenciado en su condición antes citada, respecto de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“BOTRAN VIP BERRIES (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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74