

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0693-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de comercio “CARNAVAL ROSA DE JAMAICA CON SODA” (DISEÑO)**

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

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen No. 2007-0011957)**

### ***VOTO No. 1261-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas, veinte minutos del trece de octubre de dos mil nueve.***

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado una vez, 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 empresas de esta plaza **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero cero setecientos ochenta y cuatro y de **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, seis minutos, veintitrés segundos del treinta de abril de dos nueve.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha doce de setiembre de dos mil siete, el Licenciado **John Aguilar Quesada**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de

identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-doscientos setenta y ocho, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **FÁBRICA DE BEBIDAS GASEOSAS SALVAVIDAS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, compañía existente y organizada de conformidad con las leyes de la República de Guatemala, Tercera Avenida Final, zona dos, Interior Finca El Zapote, Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, presentó solicitud de



inscripción de la marca de comercio , para proteger y distinguir bebidas minerales y carbonatadas no alcohólicas con sabor a rosa de jamaica con soda., en clase 32 de la Clasificación Internacional.

**SEGUNDO.** Que mediante memorial presentado el día seis de noviembre de dos mil ocho, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades indicadas al inicio y en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de las sociedades **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca de comercio objeto de este asunto.

**TERCERO.** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, seis minutos, veintitrés segundos del treinta de abril de dos mil nueve, declaró sin lugar la oposición interpuesta por las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, contra la solicitud de



inscripción de la marca de comercio , en clase 32 internacional, la cual se acoge.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de mayo de dos mil nueve, el representante de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, recurre la resolución indicada, interponiendo recurso de apelación.

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

**Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;**


### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge los hechos que con tal carácter establece el Registro de la Propiedad Industrial.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS ARGUMENTOS DE LAS APELANTES.** En el caso concreto la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición interpuesta por las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, fundamentando tal



decisión, en el hecho de que el signo , es una marca mixta, por cuanto contiene un diseño especial que la caracteriza y le otorga distintividad, toda vez que la marca a proteger es **“CARNAVAL ROSA DE JAMAICA CON SODA (DISEÑO)”**, y por ende, se deben de tomar en cuenta tanto sus elementos gráficos como figurativos y no solamente **“ROSA DE JAMAICA CON SODA”** como lo hacen las empresas opositoras, haciendo notar que en una marca mixta se deben tomar en cuenta tanto sus elementos gráficos como figurativos, y cuando se utilizan elementos genéricos, como en el caso que nos ocupa de los términos **“ROSA DE JAMAICA CON SODA”**, éstos a pesar de formar parte del signo que se solicita su registración, no son objeto de derecho marcario, y por ende, pueden ser utilizados libremente por cualquier persona que desee proteger productos con esas características, por lo que al contener la marca solicitada la palabra **“CARNAVAL”** ésta debe reservarse, y siendo que las empresas oponentes se limitan a basar su oposiciones en los términos genéricos de la marca solicitada, se resuelve denegarlas y ordenar continuar el trámite del signo solicitado, sin hacer reserva de los términos genéricos **“ROSA DE JAMAICA CON SODA”**.

Por su parte, las recurrentes destacaron en su escrito de apelación y expresión de agravios, que la marca solicitada será simplemente **“ROSA DE JAMAICA CON SODA”**, porque es el elemento preponderante, es su parte nuclear por ser elemento fundamental de su parte denominativo al estar centrado en el diseño de la marca y es ese significado genérico o descriptivo el que se impone sobre cualquier otro, lo que provocará que el producto se venda como tal, alegando que la palabra **“CARNAVAL”** no sólo es diminuta y tenue, al extremo que no se puede leer, sino que no constituye la marca en sí y no lograría diferenciar en el mercado los productos a proteger y distinguir. Arguyen además, que el signo solicitado no

puede ser registrado como marca de comercio, toda vez que se desconoce si la empresa solicitante es comerciante o fabricante y el Registro no exigió ninguna aclaración, por lo que consideran que lo procedente es rechazar la inscripción del signo solicitado al desconocerse el uso o el destino que realmente pretende darle la solicitante.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LAS MARCAS Y SU CARÁCTER DISTINTIVO.** Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que este derecho intangible 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*”. Este numeral presenta una redacción similar a la del artículo 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante la Ley No. 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere.

Ese carácter distintivo, es el que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio, por lo que esa distintividad resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor

pueda identificar los productos que elige, de lo que se concluye que esa característica es una función primordial de toda marca, al determinar que ésta debe distinguir los productos y servicios del titular de un signo distintivo, de los de la competencia y además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya citada, por lo que todo signo que pretenda ser registrado como marca, debe ser primordialmente distintivo.

Con relación al carácter distintivo de un signo, Martínez Medrano señala 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, Argentina, 2000, pág. 63).

**QUINTO. ANÁLISIS DEL PROBLEMA.** Para la solución del presente asunto, es importante destacar que, existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucassee, definen cada una de estas marcas de la siguiente manera: *“Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas.”* (**Derecho de Marcas**, Ediciones La Rocca, Buenos Aires,

2000, pp.48 y 49). Así las cosas, la marca objeto del presente asunto es de tipo mixto, al estar conformada por un gráfico y un texto que contiene el término “CARNAVAL” y los términos genéricos y de uso común “ROSA DE JAMAICA CON SODA” que consecuentemente, pertenecen al dominio público, y por ende, no pueden ser apropiados ni monopolizados por ninguna persona física o jurídica a título de marca, pues al ser vocablos de uso común, no se puede impedir que el público en general siga utilizando las palabras “ROSA DE JAMAICA CON SODA”. Hace notar este Tribunal, que por tratarse de términos genéricos y de uso común, conforme lo establece el numeral 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone: “**Artículo 28.- Elementos no protegidos en marcas complejas.** *Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio*”, no alcanza la protección registral, debido a su imposibilidad de apropiación individual. Sobre los términos de uso común y genéricos, la doctrina señala lo siguiente: “Designaciones usuales. *Son las designaciones que habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias. Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, pero sí, en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de términos más técnicos.* Designaciones genéricas. *Otra vertiente de otro grupo de signos irregistrables es la que conforman las designaciones genéricas. Se trata, como su nombre lo indica de designaciones “que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el genérico, a los que pertenece ese objeto. Es el caso de las palabras “Automotor”, “Motor”, “Máquina”, “Mueble”, “Asiento”, entre tantos otros. Tampoco sobre éstas, puede pretenderse privilegio*” (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Cuarta Edición, Editorial Lexis Nexos Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p.71).

En este contexto, este Tribunal considera, que con relación a la palabra **“CARNAVAL”**, no es cierto, como afirman las recurrentes, que sea un componente secundario, diminuto y tenue, ya que si bien está dispuesta en una forma menos resaltable que las palabras **“ROSA DE JAMAICA CON SODA”**, esta circunstancia no le resta que constituya la marca en sí, tal y como se considera en la resolución recurrida, y consecuentemente, el consumidor no visitará el local comercial en donde se expenderán las bebidas minerales y carbonatadas y otras bebidas alcohólicas, bebidas y jugos frutales, siropes y otras preparaciones para la elaboración de bebidas, solicitando que le vendan **“JAMAICA CON SODA”**, de ahí que no llevan razón las recurrentes al afirmar que el producto se venderá como **“ROSA DE JAMAICA”**, toda vez que para que la solicitud de inscripción de una marca resulte incurso en la causal de irregistrabilidad, por estar compuesta de términos genéricos, es necesario que la naturaleza genérica de la expresión, se muestre del producto o servicio al cual se va aplicar, lo que no sucede con la marca solicitada, al contener la palabra **“CARNAVAL”**, que es la palabra objeto de ser reservada a nombre de la empresa **FÁBRICA DE BEBIDAS GASEOSAS SALVAVIDAS, SOCIEDAD ANÓNIMA**.

Finalmente, este Tribunal tiene debidamente clarificado, que la inscripción del signo distintivo que solicita la empresa **FÁBRICA DE BEBIDAS GASEOSAS SALVAVIDAS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, refiere a una marca de comercio, por lo que los alegatos del Licenciado Manuel E. Peralta Volio enfocados a este aspecto, son improcedentes.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, representante de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, seis minutos, veintitrés segundos del treinta de abril de dos mil



nueve, 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 el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, 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 empresas **FLORIDA ICE ADN FARM COMPANY, S.A. y de PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, seis minutos, veintitrés segundos del treinta de abril de dos mil nueve, la cual 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. **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***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***Descriptores***

- Inscripción de la marca***
- Requisitos de inscripción de la marca***
- TG. Solicitud de inscripción de la marca***
- TNR. 00.42.05***