



RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2014-0722-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca fábrica y comercio “STRONG SHAKE” clase 29

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-457)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 163-2015

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el ***Licenciado Manuel E. Peralta Volio***, abogado, con cédula de identidad número 9-012-480, vecino de San José, Apoderado Generalísimo de ***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, de las catorce horas treinta y dos minutos treinta y un segundos del veinticinco de agosto del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas cuarenta y seis minutos cincuenta y siete segundos del diecisiete de enero del dos mil catorce, el señor ***Mark Beckford Douglas***, mayor, casado una vez, con cédula de identidad número 1-857-192, vecino de San José, apoderado especial de la sociedad Gloria S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio ***“STRONG SHAKE”***, en Clase 29 de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir lo siguiente: ***“Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y***



verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.”

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley en el Diario Oficial La Gaceta números 52, 53 y 54 de los días 14, 17 y 18 de marzo del dos mil catorce, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado a las catorce horas treinta y cinco minutos treinta y nueve segundos del catorce de mayo del mil catorce, el **Licenciado Manuel E. Peralta Volio**, representante legal de **Florida Ice and Farm Company S.A.**, y de **Productora La Florida S.A.**, plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas treinta y dos minutos treinta y un segundos del veinticinco de agosto del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: Con base en las razones expuestas [...] se resuelve: Se declaran sin lugar la oposición planteada por [...] FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A. contra la solicitud de inscripción de la marca STRONG SHAKE en clase 29 internacional; [...] la cual se acoge. [...]”**

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas treinta minutos del tres de setiembre del dos mil catorce, el **Licenciado Manuel E. Peralta Volio**, en la representación indicada, presentó **Recurso de Apelación** en contra de la resolución relacionada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

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 dentro plazo legal previo a las deliberaciones de rigor.



Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, consideró que no existen argumentos desde el punto de vista legal, para acoger la oposición planteada por las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, contra la solicitud de la inscripción de la marca **STRONG SHAKE** clase 29 internacional.

Por su parte, el Apoderado Generalísimo de las empresas recurrentes, argumenta que difiere con el razonamiento realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, en el sentido de que la marca solicitada no resulta genérica, con falta de distintividad y engañosa. Además indica, los términos que conforman la denominación de la marca solicitada, son genéricos y descriptivos que no pueden ser de apropiación monopolística dentro del comercio y que perjudica a los reclamantes como a los consumidores

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, contiene en su artículo 7 las causales de objeción que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Así, y atinentes para el presente asunto nos interesa:

Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: [...]
j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. [...]



g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. [...]”

De acuerdo con el inciso j) supra indicado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando pueda causar confusión o engaño, supuesto que se presenta con la marca solicitada **STRONG SHAKE** como se explicará a continuación.

El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: *“Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquellos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)”* (OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p 86.).

Conforme lo anterior, la marca solicitada **STRONG SHAKE** en relación a la Clase 29 internacional, para protección y distinción de productos como son: *“Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.”*, genera el engaño que versa el inciso j) de la normativa indicada, ya que dicha denominación no infiere ni relaciona los productos que protege.

El adjetivo **Strong** significa fuerte, forzado, vigoroso, muscular, que tiene fuerza, siendo que además de darle una cualidad al sustantivo **Shake**, mismo que en Costa Rica es conocido como el famoso *“Batido”* o bebidas a base de leche, frutas y zumos de frutas, término reservado para el uso común del lenguaje del sector pertinente de bebidas; es que entonces el adjetivo **STRONG-FUERTE** califica o distingue al vocablo genérico **SHAKE-BATIDO**.

Así las cosas, los vocablos **STRONG SHAKE** no tienen relación con los productos a proteger que de modo alguno tal como están dispuestos en la clase 29, pueden ser objeto de un batido



fuerte. El consumidor medio al observar esta marca sin ningún tipo de esfuerzo mental, relaciona su traducción a un licuado y lo que va a encontrar que ofrece la marca son productos frescos.

Aunque el Registro de la Propiedad Industrial considera “*poco probable que exista en el mercado un producto designado con esos términos*”, si existe engaño o confusión puesto que el signo no es arbitrario, ya que estos llevan a pensar al consumidor que se trata de un batido fuerte de productos donde no es nada usual producirlos, despertando en el público evocaciones falaces no susceptibles de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas, violentando el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos

En segundo lugar, y de acuerdo con lo indicado en la Ley de Marcas de cita, se debe analizar la marca como un todo, y en el caso en específico, **STRONG SHAKE** utiliza en su denominación elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad, tampoco la identifica e individualiza de otras iguales o similares dentro del tráfico mercantil, lo que provoca que no se cumpla el requisito de registrabilidad, e induce al consumidor medio que no distinga alguna especialidad del producto propuesto, no se genera ningún recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que le permita a esta marca tener el derecho de exclusiva. Le hace falta ese elemento esencial que viene a otorgar a la propuesta su funcionalidad.

La **Distintividad** es una particularidad de todo signo marcario, 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 otros similares que se encuentren en el mercado, y por otra parte se convierte en un requisito indispensable para protección e inscripción de marcas.

Ahora bien, como ya se dijo supra, la marca solicitada **STRONG SHAKE**, le describe al consumidor características de un **BATIDO FUERTE**, exhibiendo por ello la finalidad del producto sin darle una identidad propia, y a la vez a los empresarios con el mismo giro



comercial, se les está socavando su derecho de utilizar esos vocablos como elementos secundarios en propuestas marcarias.

Conforme lo anterior, la marca solicitada en relación a la Clase 29 internacional con los productos que esta ofrece proteger y distinguir, carecen irremediamente de carácter distintivo y por ende se constituye en una denominación genérica.

Ese carácter generico llevaría a que la inscripción de la marca **STRONG SHAKE** pueda dañar la sana competencia entre los comerciantes, e inducir al error al público consumidor. Un indebido registro no solo perjudicaría a las empresas apelantes, pues se ven privadas de utilizar esos vocablos, sino también al consumidor, que puede ser engañado con una denominación que de modo alguno tiene relación con los productos o servicios que protege. Esa , protección está tipificada en el artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo que interesa indica:.

Artículo 1°.-Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, 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 [...]

Al no poseer la marca algún otro elemento que le otorgue un grado de distintividad suficiente, para contrarrestar lo común de los vocablos que la conforman, y que en definitiva es lo que recordará el consumidor de los productos que se pretenden ofrecer, no es susceptible de inscripción registral y desnaturalizaría la finalidad del concepto de marca.

Considera entonces este Tribunal, que tiene razón el apelante ya que el signo solicitado es genérico y descriptivo, el cual no cumple con las condiciones para ser inscrita, conforme a los incisos del numeral 7 de la Ley de Marcas ya mencionados, lo que trae como consecuencia, que la resolución apelada deba ser revocada . Por lo anterior, se declara con a lugar el Recurso



de Apelación interpuesto por *Florida Ice and Farm Company S.A. Y Productora La Florida 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, y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara *con lugar* el recurso de apelación interpuesto por el *Licenciado Manuel E. Peralta Volio*, en representación de *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 treinta y dos minutos treinta y un segundos del veinticinco de agosto del dos mil catorce, la que en este acto *se revoca*. Se deniega la inscripción de la marca de fábrica y comercio **STRONG SHAKE**, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:
MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES
TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD
TG: MARCAS INADMISIBLES
TG: TIPOS DE MARCAS
TNR: 00:43:89
TNR: 00.60.55