

RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2014-0765-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca (STRONG SHAKE) (32)

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-454)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 228-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del diez de marzo 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 once horas cero minutos veintidós segundos del dos de setiembre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas cuarenta y cinco minutos cincuenta 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 32 de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir lo siguiente: **“Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.”**

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 siete minutos cuarenta y cuatro segundos del catorce de mayo del mil catorce, el **Licenciado Manuel E. Peralta Volio**, con cédula de identidad número 9-012-480, representante legal de la empresa de **Florida Ice and Farm Company S.A.**, y **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 once horas cero minutos veintidós segundos del dos de setiembre 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 32 internacional; [...] la cual se acoge. [...]**”

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las ocho horas cuarenta y dos minutos quince segundos del diecinueve 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, la que fue admitida por el Registro de la Propiedad Industrial y por esa razón 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 32 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, le atribuye cualidades al producto que protege, cayendo en las prohibiciones del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas.

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:

d) 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. [...]

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

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. [...]



De acuerdo con lo indicado por la normativa marcaria, el análisis de los signos se debe analizar como un todo sin hacer ningún tipo de separación que conlleve al registrador a un inequívoco en perjuicio del solicitante. En el caso específico, en la marca **STRONG SHAKE** vista bajo el concepto de univocidad indicado, en el contenido de su denominación se encuentran elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad ya que dentro del tráfico mercantil éstos son usados en forma secundaria para información del usuario cuando así se requiera, pero sin otorgar una función en relación al producto protegido. Ello provoca que no se cumpla el requisito de registrabilidad. Los vocablos que componen el signo los vamos a encontrar en productos iguales o similares, lo que hace que el consumidor medio 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 y diferenciarse de los demás en el mercado. En otras palabras carece de la distintividad requerida por la ley para obtener su inscripción y los efectos jurídicos materiales que ello le proporciona.

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, la marca solicitada **STRONG SHAKE**, al traducir ambas palabras al idioma español, le describe al consumidor la característica de un “**BATIDO FUERTE**”, exhibiendo por ello la finalidad del producto sin darle una identidad propia, y generando en el consumidor un riesgo de confusión al no identificar plenamente a los productos que protege, ya que lejos de ello, esa denominación describe en la mente de ese usuario o consumidor un función del producto, y a la vez los empresarios con el mismo giro comercial, tienen todo el derecho de usar en sus propuestas esos términos unidos a un elemento que realmente identifique e individualice a los productos de entre otros en el mercado.



En la marca solicitada el diseño con que se presenta al consumidor, no basta para que se le otorgue un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar lo común del significado de los vocablos en su parte denominativa, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor de los productos que se pretenden ofrecer. Bajo esa conceptualización la doctrina en lo que respecta a las marcas complejas o mixtas y a los signos descriptivos o genéricos que la puedan conformar, ha dicho:

“El signo, para que sea rechazado como genérico, usual o descriptivo, debe estar compuesto exclusivamente por signos de esa naturaleza. O dicho de otro modo, si el signo está compuesto por varios elementos de los que forma parte un componente genérico, usual o descriptivo, pero en dicho conjunto existen elementos distintivos, el signo podrá inscribirse.” (LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2001, pág. 275).

Conforme lo anterior, la marca solicitada en la clase 32 internacional con los productos que esta ofrece para proteger y distinguir sea: **“Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.”** carece irremediablemente de ese carácter distintivo, no posee la capacidad de diferenciarse e individualizarse en el mercado, en relación con productos de la misma clase ofrecidos por otros competidores. Asimismo, la denominación propuesta describe una característica de los productos al indicar el adjetivo **“Strong”** que significa “fuerte, forzado, vigoroso, muscular, que tiene fuerza”, o sea, le da una cualidad al sustantivo **“Shake”**, que en Costa Rica es conocido como **“Batido”** o bebidas a base de leche, frutas y zumos de frutas, termino reservado para el uso común del lenguaje del sector pertinente de bebidas; siendo entonces que el adjetivo **“STRONG-FUERTE”** califica o distingue al vocablo genérico **“SHAKE-BATIDO”**.

Lo anterior llevaría tal como se indicó a que la inscripción de la marca **STRONG SHAKE** pudiera dañar la sana competencia entre los comerciantes, e inducir al error al público



consumidor al presentarle una denominación que no distingue plenamente a los productos que protege. Bajo ese contexto se debe tener en cuenta lo dispuesto por 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 como para contrarrestar lo común de los signos que conforman la parte denominativa que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor de los productos que se pretenden ofrecer, no es susceptible de inscripción registral.

Por otra parte y 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 32 internacional, para protección y distinción de productos como ya se indicó ***“Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.”***, genera el engaño que versa el inciso j) de la normativa indicada, ya que la cerveza no es ni se sirve como batido, el agua mineral no es ni se sirve como batido, tampoco las gaseosas; quizás sean batidos otras bebidas sin alcohol pero no

se especifica ninguna de ella, aún y cuando algunas son fabricadas a base de frutas y zumos de frutas que pueden servirse como batidos.

Así las cosas, los vocablos ***STRONG SHAKE*** en relación con algunos productos a proteger, no pueden ser objeto de un batido y más aún “fuerte”. El mercado 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 que no son objeto de un batido fuerte por sí mismos, como es la cerveza, agua mineral o gaseosas, originando el engaño en el consumidor. Además la existencia del calificativo “Strong o Fuerte” podría hacer creer al público que se trata de productos con una superioridad a lo normal en relación con otros similares en el mercado, lo cual podría provocar equivocaciones y desorientación entre los consumidores. El otorgar una cualidad de superioridad violaría el inciso d) del citado artículo 7 de la Ley de Marcas.

Aunque el Registro de la Propiedad Industrial considera al signo arbitrario y ***“poco probable que exista en el mercado un producto designado con esos términos”***, si existe engaño o confusión puesto que 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. Además como se indicó, el hecho de darle al signo una característica de fuerte, de superior, ello lo describe, siendo violatorio también del inciso d) de dicho artículo.

Conforme a lo expuesto este Tribunal considera que tiene razón el opositor ya que el signo solicitado al ser genérico y descriptivo, no tiene suficiente aptitud distintiva y la misma puede causar engaño o confusión en el consumidor, por ende, no cumple con las condiciones para ser inscrito. Por lo anterior, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por las empresas, ***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 cero minutos veintidós segundos del dos de setiembre del dos mil catorce, la que en este acto se revoca.



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 las empresas **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 once horas cero minutos veintidós segundos del dos de setiembre 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 32 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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