



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0758-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de señal de propaganda “Sí, soy cervecero” (DISEÑO)**

**PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2011-6521)**

**Marcas y otros Signos distintivos**

***VOTO N° 298 -2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta y cinco minutos del dos de abril de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Manuel E. Peralta Volio**, mayor, Abogado, con cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en calidad de apoderado generalísimo de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- trescientos seis mil novecientos uno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con diecinueve minutos y veintinueve segundos del cuatro de julio de dos mil doce.

***RESULTANDO***

**I.** Que en fecha 8 de Julio del 2011, el **Licenciado Manuel E. Peralta Volio**, de calidades y en su condición indicada, solicitó el registro de la señal de propaganda “**Sí, soy cervecero**” (**DISEÑO**) para promocionar cerveza y bebidas de cereales sin alcohol, en relación con la marca “**IMPERIAL AGUILA**”, inscrita bajo el Registro No. 207459, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.



**II.** Que una vez publicados los edictos de ley, en fechas 26, 27 y 28 de octubre de dos mil once, la señora Sisy Castillo Ramirez, mayor, soltera, médica psiquiatra, cédula de identidad número uno- quinientos sesenta y cuatro- ochocientos cuarenta y siete, en su condición de Presidenta de la Junta Directiva del **INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA**, cédula jurídica tres- cero cero siete- cero cuarenta y cinco mil setecientos treinta y siete, presentó oposición al registro solicitado.

**III.** Que mediante resolución dictada a las once horas con diecinueve minutos y veintinueve segundos del cuatro de julio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar parcialmente la oposición presentada y en consecuencia acoger el registro de la señal de propaganda, únicamente para promocionar cerveza, y rechazarla para promocionar bebidas de cereales sin alcohol.

**IV.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 18 de Julio del 2012, el Licenciado **Peralta Volio**, en representación de la empresa solicitante apeló la resolución final referida, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

**V.** 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, 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 Mora Cordero y;*

### **CONSIDERANDO**



**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, resulta innecesario establecer sendos elencos de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar parcialmente la oposición formulada por el **INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA** porque al analizar en forma conjunta y global la señal de propaganda “**Sí, soy cervecero**” (**DISEÑO**) resulta engañosa para “bebidas de cereales sin alcohol”, y se acoge para promocionar “cervezas”, en relación con la marca “**IMPERIAL AGUILA**”, inscrita bajo el Registro No. 207459.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente alega que el criterio del Registro para declarar parcialmente con lugar la oposición presentada contra su representada es incorrecto por cuanto, el signo no resulta ser engañoso para promocionar bebidas de cereales sin alcohol. Agrega que el oponente carece de interés legítimo para presentar este tipo de acciones legales, por lo que solicita reconsiderar su criterio y declarar sin lugar la oposición planteada.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** Una vez examinado el expediente venido en alzada, considera esta Autoridad que la señal de propaganda propuesta; analizada integralmente, carece de distintividad pues está compuesta por elementos que la hacen engañosa para los productos que pretende promover, resultando entonces, tal y como afirma el *a quo*, que “**Sí, soy cervecero**” (**DISEÑO**) son términos que le atribuyen características que la pueden hacer engañosa, por cuanto la señal de propaganda no es únicamente para bebidas alcohólicas, sino también para bebidas de cereales sin alcohol. Dado lo anterior, efectivamente se circunscribe dentro del supuesto contemplado en el **inciso j)** del artículo 7 de la Ley de Marcas.

El tratadista Carlos Fernández-Novoa, explica la figura del engaño en la siguiente forma:



*“(...) El carácter engañoso de una indicación no puede, en efecto, determinarse in vacuum; la indicación deberá considerarse engañosa tan solo cuando proporcione información errónea con respecto a la naturaleza, características, origen geográfico, etc., del correspondiente producto o servicio. Cabe a firmar a este propósito que una misma denominación puede ser engañosa con respecto a ciertos productos y servicios y, al mismo tiempo, tener carácter arbitrario en relación con otros productos o servicios (...) La concreción deberá realizarse teniendo a la vista la clase de productos o servicios para los que se solicita la marca (...)”.* **(FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Editorial Mmarcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2004, p.234).**

Partiendo, de la definición transcrita, la señal de propaganda solicitada, es engañosa, solamente en cuanto al producto “bebidas de cereales sin alcohol”, debido a que tal y como fue sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial “ *es claro que no protege solamente cerveza y esa es la idea que va a tener el consumidor cuando vea una señal de publicidad solicitada “**Sí, soy cervecero**” (DISEÑO), por lo que éste puede entrar en confusión al tener otra expectativas de los productos que pretenda adquirir, ya que la señal de propaganda solamente indica la palabra cerveza, mientras que el listado de productos de la marca inscrita que va a promocionar es más extenso ya que contiene las bebidas de cereales sin alcohol.*”; nótese, que el engaño ha de realizarse como lo señala Fernández-Novoa “*teniendo a la vista la clase de productos o servicios para los que se solicita la marca*”, de ahí, que el engaño, siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar, que el signo resulta engañoso.

Por todo lo anterior, a la señal propuesta le falta distintividad, lo que impide su inscripción de acuerdo a la definición contemplada en el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos, en relación con lo dispuesto en los numerales 7, inciso g) y j) en concordancia con los artículos 61 y 62, inciso a) de dicho cuerpo normativo.



Así las cosas, y en virtud de las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Manuel E. Peralta Volio**, de apoderado generalísimo de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro a las once horas con diecinueve minutos y veintinueve segundos del cuatro de julio de dos mil doce, la que en este acto se confirma, por las razones indicadas, por cuanto la señal de propaganda “**Sí, soy cervecero**” (**DISEÑO**), es engañosa y carece de aptitud distintiva, únicamente en cuanto al producto “bebidas de cereales sin alcohol”, por lo que con respecto, a este producto, no es procedente el registro de la signo indicado, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario.

**CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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***

De conformidad con las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Manuel E. Peralta Volio**, en representación de generalísimo de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y cinco minutos del dos de abril de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, para que se continúe con la inscripción de la señal de propaganda “**Sí, soy cervecero**” (**DISEÑO**), únicamente para promocionar



cerveza y se rechaza para promocionar bebidas de cereales sin alcohol. 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*



## **DESCRIPTORES**

### **Marcas Intrínsecamente Inadmisibles**

**TE: Marca con falta de distintividad**

**TG: Marcas Inadmisibles**

**Marca engañosa**

**TNR: 00.60.55**