



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0846-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**VITAPURA**”

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2798-2014)

Marcas y otros signos

VOTO No. 505-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del dos de junio de dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, con cédula de identidad número 9-012-480, en su calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número 3-101-000784 y **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número 3-101-306901, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta minutos, diecinueve segundos del diez de octubre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de Propiedad Industrial el 27 de marzo de 2014, **AARON JULIAN SAN SILVESTRE CHACÓN**, mayor, soltero, empresario, cédula 1-0145-0348 en carácter personal, presentó solicitud de inscripción de la

marca de fábrica y comercio: **VITAPURA** para proteger y distinguir en clase 32:



Bebidas naturales y gaseosas, zumos de frutas y legumbres, aguas saborizadas, agua de mesa, jarabes y otros preparados para hacer bebidas.

SEGUNDO. Que los Edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta No N° 91, 92 y 93 de los días 14, 15 y 16 de mayo de 2014 y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de julio de 2014, el Licenciado Manuel Peralta Volio, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas, treinta minutos, diecinueve segundos del diez de octubre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de octubre de dos mil catorce, el Licenciado Manuel Peralta Volio, en representación de las empresas oponentes, interpuso recurso de apelación, una vez concedida la audiencia de ley, expreso agravios y por esto mismo, conoce este Tribunal Registral.

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 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 Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS ALEGATOS DEL RECORRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada concluye que el término VITA, en relación con los productos de la clase 32, resulta en un signo ARBITRARIO, sin relación alguna con los productos a proteger, por lo que cumpliría con el requisito de distintividad necesario para poder ser inscrito como marca. No encuentra razones este registro para determinar que el signo VITA PURA es un signo que pueda causar engaño o confusión. VITA se traduce en VIDA, este último término no es genérico para bebidas, cualquier bebida puede publicitarse con la marca VIDA debidamente inscrita, sumado a esto el consumidor medio no relaciona la palabra VITA con vida, observa la marca y no realiza este tipo de traducciones como lo quiere hacer ver el oponente. No se considera que contravenga el artículo 7 incisos c), d), g) y j) tal y como lo indica el apoderado de la empresas oponentes, por lo tanto, debe declararse sin lugar la oposición y acogerse la solicitud de inscripción

Por su parte, el representante de las empresas apelantes **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, alega que el signo propuesto es engañoso porque PURA es un adjetivo que expresa algo como “libre y exento de toda mezcla



de otra cosa”. Al unir el adjetivo PURA al genérico VITA, la solicitante claramente pretende hacer creer al consumidor, inclusive inducirlo a tener por cierto lo que bien puede no serlo, que el producto que piensa ofrecer al público es libre y exento de toda mezcla de otra cosa que no sea puro. La marca pretende proteger “Bebidas naturales y gaseosas, zumos de frutas y legumbres, aguas saborizadas, agua de mesa, jarabes y otros preparados para hacer bebidas”, por lo que si tomamos en cuenta la definición de PURA resulta evidente que es engañosa, pues es poco probable que una bebida natural o una gaseosa no tenga mezcla con otros ingredientes.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO BAJO EXAMEN Y PERTINENCIA DE LA OPOSICIÓN. De acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), para ser registrables, las marcas deben contener una característica fundamental, **la distintividad**, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces de identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a disposición en el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.

Ahora bien, el **literal d) del artículo 7º** de la Ley de Marcas, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista 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, sobre lo cual se ha precisado 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, 2000, página 63).



Aunado a lo anterior, **el inciso j) del artículo 7** de la Ley de Marcas, dispone que otro motivo de irregistrabilidad de un signo marcario; por razones intrínsecas, cuando pueda *causar engaño o confusión sobre la naturaleza, modo de fabricación, y cualidades o características de los productos protegidos.*

La marca solicita **VITAPURA** a pesar de su grafía especial, está conformada por dos términos claramente diferenciables por el consumidor, cada uno de estos términos es percibido con un significado específico: VITA=VIDA, PURA=LIBRE DE TODA MEZCLA. Por lo que el análisis de su distintividad debe realizarse en ese sentido, es un signo que expresa claramente un concepto específico en relación a los productos que distingue y no puede ser tomado como arbitrario. Es inminente que estamos frente a un signo que informa a los consumidores y usuarios a cerca de las características, calidad de los productos.

Partiendo de lo anterior, es claro que, la marca propuesta “ **VITAPURA** ” será asociada por el consumidor promedio con productos libres de cualquier contaminante o impureza, resultando entonces descriptiva. No obstante, esa es una condición o cualidad de la que no se puede tener certeza absoluta, y de no encontrarse en el producto el signo resultaría engañoso, pues el consumidor puede ser inducido a la compra por esa característica que deviene de la denominación marcaria.

El Reglamento Técnico de Etiquetado de los Alimentos Preenvasados [Decreto Ejecutivo N° 26012-MEIC, reformado por el Decreto Ejecutivo N° 35204-MEIC de 17 de mayo de 2009, Gaceta N° 105 del 2 de junio de 2009], permite el uso del término “Puro” en las etiquetas de los productos, siempre y cuando los productos no contengan aditivos o sustancias extrañas a su composición reconocida o autorizada. Por lo que en el caso de estudio no es posible determinar la pureza de los productos de la lista protegida, de ahí el carácter engañoso del signo respecto a los productos a distinguir.



De lo expuesto, contrario a lo argumentado por el Registro de la Propiedad Industrial, es criterio de esta Autoridad que el término “pura” en la marca propuesta, efectivamente describe los productos que se pretenden distinguir “Bebidas naturales y gaseosas, zumos de frutas y legumbres, aguas saborizadas, agua de mesa, jarabes y otros preparados para hacer bebidas” y es hacia donde se enfocará, necesariamente, la atención del consumidor. Por ello, con fundamento en los incisos d) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas, el signo propuesto resulta calificativo y engañoso, lo que le resta la aptitud necesaria para poder distinguir los productos que protegería, con relación a otros similares y por ello lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel Peralta Volio, en representación de las empresas opositoras **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 nueve horas, treinta minutos, diecinueve segundos del diez de octubre de dos mil catorce, la cual se revoca en todos sus extremos, y en consecuencia se acoge la oposición formulada por las citadas empresas, denegando el registro del signo propuesto por **AARON JULIAN SAN SILVESTRE CHACÓN**, en carácter personal.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta minutos, diecinueve segundos del diez de octubre de dos mil catorce, la cual se revoca en todos sus extremos. Se declara con lugar la oposición



presentada por las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, respecto de la solicitud de inscripción de la marca “**VITAPURA**”, presentada por **AARON JULIAN SAN SILVESTRE CHACÓN**, en carácter personal, *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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29