

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-1178-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de marca “EXITO”**

**Florida Ice and Farm Company, S. A., Productora La Florida, S.A., e Industrias Alimenticias Kern’s y Compañía, Sociedad en Comandita por Acciones, Apelantes**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1124-2011)**

**Marcas y Otros Signos**

## ***VOTO No. 786-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinte minutos del trece de junio de dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **Licenciado Manuel E. Peralta Volio**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 9-012-480, en representación de las empresas **Florida Ice and Farm Company, S. A., Productora La Florida, S.A., e Industrias Alimenticias Kern’s y Compañía, Sociedad en Comandita por Acciones**, las dos primeras sociedades costarricenses con cédula de persona jurídica 3-101-000784 y 3-101-306901, respectivamente y la tercera constituida de conformidad con las leyes de la República de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, doce minutos, treinta y un segundos del tres de octubre de dos mil doce.

## ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de febrero de 2011, el Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, mayor, abogado, con cédula 1-818-430, en representación de la empresa **ALMACENES ÉXITO, S.A.,**

sociedad organizada y existente según las leyes de la República de Colombia, solicitó el registro de la marca de comercio **“ÉXITO”**, en Clases 29 y 30 de la clasificación internacional, para distinguir y proteger, en **Clase 29**: *“Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”*. Y en **Clase 30**: *“Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas a base de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”*.

**SEGUNDO.** Que una vez publicados los edictos respectivos y dentro del término conferido, presentó oposición el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, en la representación indicada, alegando que la palabra “éxito” resulta ser un adjetivo calificativo y engañoso, no susceptible de apropiación registral, conforme a lo establecido por el artículo 7, incisos d), j) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las catorce horas, doce minutos, treinta y un segundos del tres de octubre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y en consecuencia acoge la inscripción de la marca solicitada.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 26 de octubre de 2012, la representación de las empresas opositoras, sin expresar agravios apeló la resolución referida.

**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 el Juez Álvarez Ramírez, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como propio el hecho que por probado tuvo el Registro a quo en la resolución recurrida, únicamente agrega que el mismo se fundamenta a folios 63 a 68 de este expediente.

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO. DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, LA FALTA DE AGRAVIOS DEL RECORRENTE.** En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la oposición presentada, por considerar que no lleva razón el oponente por cuanto, la palabra “ÉXITO” no constituye un vocablo que califique, describa o de información sobre las propiedades y/o características intrínsecas de los productos a ofrecer, ni se refiere a su naturaleza, sino más bien puede ser considerado como un registro arbitrario, ya que no guarda ninguna relación con los productos que identifica y distingue. Por esta misma razón, tampoco observa el Registro *a quo* que el signo propuesto carezca de distintividad respecto de los productos que ofrece, ni que provoque engaño en el consumidor sobre la procedencia de dichos productos, o sobre su naturaleza y modo de fabricación o sus cualidades ya que si nos colocamos en la posición de un consumidor medio, jamás podría establecerse una relación entre el signo y los productos que pretende distinguir. Es por ello que el Registro de la Propiedad Industrial determina que el signo propuesto es registrable, ya que no se advierte la violación a los incisos d), g) y j) del

artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que alegan las empresas opositoras.

El fundamento para formular un **recurso de apelación**, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y considere hayan sido afectados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los **agravios**, es decir de los razonamientos esbozados para convencer al Tribunal, de que la resolución de la Autoridad Registral fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los **agravios**, detallando las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo, demostrando así su interés para apelar.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** En el caso bajo examen, la representación de las empresas opositoras; **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA, PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA e INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN'S Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES**, en su escrito de apelación omitió expresar el fundamento de su inconformidad. Y una vez conferidas las audiencias correspondientes, tampoco se manifestó en ese sentido ante este Tribunal. Ante ese panorama, es claro para esta Autoridad de Alzada que no existe un verdadero interés, por parte de las recurrentes, de combatir algún punto específico de la resolución impugnada, pues el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal.

No obstante lo antes expuesto, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa

esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la oposición al registro de la marca solicitada, en razón de que la marca se encuentra inscrita con anterioridad y por ello, lo pretendido en este caso se trata de un cambio de logo, esto es evolución de la marca. Asimismo, tal como se expone en la resolución apelada, debe analizarse el hecho de que la palabra “éxito” puede eventualmente ser tomada como descriptiva para algunos productos y sobre todo para servicios, al punto de poder llevar a engaño al consumidor. Sin embargo, tratándose de las clases 29 y 30, por el tipo de productos para los que se solicita el signo, definitivamente no se puede relacionar su consumo con el éxito de forma directa. Así las cosas, no existen argumentos desde el punto de vista legal para denegarla, dado que ésta no contraviene lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,

Por lo expuesto, considera este Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, doce minutos, treinta y un segundos del tres de octubre de dos mil doce, se encuentra ajustada a derecho y que la falta de agravios de la parte apelante denota su falta de argumentos para rebatir o plantear su inconformidad con el criterio esbozado en ella, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, en representación de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S. A., PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A. e INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN’S Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES**, confirmando dicha resolución.

**QUINTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es

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 expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S. A., PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A. e INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN'S Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, doce minutos, treinta y un segundos del tres de octubre de dos mil doce, la cual se confirma denegando el registro del signo “**ÉXITO**”. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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***

***Katia Mora Cordero***

***Luis Gustavo Álvarez Ramírez***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

#### DESCRIPTORES

Oposición a la Inscripción de la marca

- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38