

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0056-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “ARROYO”

**FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA.,
apelantes**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2011-374)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 1039-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de octubre del dos mil doce.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula jurídica número tres-ciento uno- cero cero setecientos ochenta y cuatro, y **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula jurídica número tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con diez minutos y un segundo del veinticinco de noviembre del dos mil once.

RESULTANDO

I. Que en fecha 19 de Enero del 2011, la Licenciada Priscilla Picado Murillo, mayor, soltera, abogada, cédula de identidad dos- seiscientos treinta y uno- seiscientos ochenta y dos, en su condición de apoderada especial de la empresa **BEBIDAS Y CONGELADOS**

DEL TRÓPICO S.A., cédula jurídica tres- ciento uno- doscientos ochenta y cuatro mil quinientos quince, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**ARROYO**”, para proteger y distinguir : “Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas: bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, en clase 32 Internacional.

II. Que en fecha 18 de Mayo del 2011, el Licenciado **Peralta Volio**, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA.**, se opuso al registro solicitado.

III. Que por resolución de las diez horas con diez minutos y un segundo del veinticinco de noviembre del dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “**POR TANTO:** // Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978, ... se resuelve: *Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el señor Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado generalísimo de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDAD S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “ARROYO”; en clase 32 internacional; presentada por la señora PRISCILLA PICADO MURILLO, en su condición de apoderado especial de BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO, la cual se acoge.”.*

IV. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de Diciembre del 2011, el Licenciado **Peralta Volio**, en su representación antes dicha, apeló la resolución final antes indicada, razón por la 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 el Juez Suárez Baltodano, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y A LOS HECHOS NO PROBADOS. Se ratifica el elenco de hechos probados y no probados contenidos en la resolución venida en alzada.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA.,** y acogió la marca solicitada **“ARROYO”** en razón de que determinó que no contraviene el literal c) d) g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que no es genérica, no es descriptiva, ni engañosa, lo cual la hace susceptible de protección registral y constituye un signo marcario con suficiente aptitud distintiva.

Por su parte las sociedades oponentes dentro de su escrito de expresión de agravios manifiestan que el signo solicitado carece de distintividad en relación con aguas y bebidas porque ARROYO es fuente de cualquier agua o bebida a base de agua. Es una marca descriptiva y engañosa, siendo altamente improbable que el consumidor promedio no relacione el término ARROYO como agua. Un arroyo es un caudal corto de agua o un cauce por donde corre el agua de cualquier manera termina en el mismo lugar: AGUA. Es descriptiva de algunos productos que busca amparar: aguas minerales y gaseosas. También indica que ARROYO es una palabra de uso común, debiendo mantenerse disponible para el libre uso de todos los empresarios, para lo cual cita el Voto del Tribunal Registral

Administrativo de la marca AQUA SPRINGS. Concluye diciendo el representante de las sociedades recurrentes que los elementos genéricos y descriptivos no pueden ser nunca protegidos. Per se, carecen de distintividad y ARROYO es además irregistrable porque engaña al consumidor.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Analizada la resolución apelada, así como los anteriores agravios, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca de fábrica y comercio solicitada “**ARROYO**” debe acogerse y denegarse la oposición planteada dado que en Costa Rica el término ARROYO la impresión que podría causar sería la de un apellido, el apellido ARROYO. Además respecto a la marca solicitada considera este Órgano Colegiado que es evocativa en el sentido de que las aguas pueden provenir de manantiales, de fuentes o de arroyos, pero el hecho que venga o no venga de un arroyo no implica necesariamente que le da una cualidad especial sino que es meramente un aspecto evocativo, el cual no llevaría a ningún engaño al consumidor.

Las marcas evocativas, son aquellas que dan al público consumidor una idea sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, existiendo una estrecha relación entre el signo distintivo y el producto o servicio que se va a proteger, ocurriendo que en el caso en estudio, la palabra ARROYO ofrecen la idea de los servicios que se van a proteger y distinguir pero no la describe como lo señala el oponente, toda vez que la marca de fábrica y comercio solicitada está destinada a lo que su propia expresión se refiere, es decir, a identificar cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas: bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, por lo que el signo “**ARROYO**”, constituye un signo distintivo nuevo y original, capaz de ser registrado como marca.

Sobre la marca evocativa la doctrina señala: “*La marca evocativa es aquella que da al*

consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo de la actividad que desarrolla su titular. Esta relación entre el signo y el producto o servicio o la actividad no hace que sea registrable como marca. Hace tiempo ya que se declararon registrables este tipo de marcas, distinguiéndoselas de las denominaciones genéricas,....” (OTAMENDI, Jorge. **Derecho de Marcas**. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 3era edición ampliada y actualizada, 1999, p. 34).

También el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso No. 37-IP-2000, emitido en Quito el 25 de agosto de 2000, al referirse a las marcas evocativas, hizo alusión a lo resuelto en el Proceso 26-IP-96, señalando que: *“Ha expresado el Tribunal además con respecto a los signos evocativos lo siguiente: ...Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca, pueden ser registrables. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno u otro tipo. Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo”*

Además, la citada marca sí cuenta con el carácter de distintividad al poseer la aptitud básica que permite consentir su registro y consecuentemente, no llama a confusión al público consumidor, ya que el distintivo marcario **“ARROYO”**, individualiza los productos cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas: bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, ajustándose así a lo que según el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, ha determinado respecto a la distintividad, al indicar que: *“...A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de DISTINTIVIDAD de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se*

ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”. Es decir, que en el proceso de adquisición, el público consumidor no vea su voluntad viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios (RIESGO DE ASOCIACION), o bien, en la calidad de los mismos (CONFUSION); la distintividad es una “herramienta” contra la competencia desleal...”

Coincide este Órgano Colegiado en lo manifestado por el **a quo** en el sentido de que “...la marca solicitada con relación a los productos no existe la posibilidad de engaño sobre la naturaleza del producto, o su modo de fabricación, toda vez que no le esta brindado a los productos protegidos ninguna característica, el sino no brinda ninguna confusión que pueda crear engaño, todo lo contrario es lo suficientemente distintiva ya que no es un término común o usual utilizado el mercado para identificar este tipo de productos”.

Asimismo a pesar del hecho de que la empresa apelante invoque que existen antecedentes jurisprudenciales en los cuales se debe apoyar el Registro para establecer la inscripción del signo solicitado, esto no viene a constituirse en un parámetro para que el **a quo**, proceda a la inscripción del signo aludido, y por compartir esta autoridad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Industrial no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, debiendo declararse sin lugar el recurso de apelación presentado por la representación de la empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA**.

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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, y citas normativas que anteceden se declara sin 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**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con diez minutos y un segundo del veinticinco de noviembre del dos mil once, la cual se confirma, para otorgar el registro como marca del signo “**ARROYO**”. 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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

Inscripción de marcas y signos distintivos

TNR: 00.43.55