



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE N° 2010-0495- TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “PETIT JUGAZZO” (DISEÑO)

PAIGE LIMITED CORP, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 3398-09)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1337-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las once horas veinticinco minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Michael Bruce Esquivel, mayor, casado abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno novecientos cuarenta y tres setecientos noventa y nueve, apoderado especial de la empresa **PAIGE LIMITED CORP**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas treinta y dos minutos cincuenta y siete segundos del veintiséis de abril de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cinco de mayo de dos mil nueve, por el Licenciado Michael Bruce Esquivel, apoderado especial de la compañía **BON APPETIT S.A DE C.V** (la cual mediante Contrato de Cesión, traspasó sus marcas a la compañía **PAIGE LIMITED CORP**), solicita la

inscripción de la marca de fábrica y comercio




en clase 32, para proteger y



distinguir “Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.”

SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso el licenciado Manuel Peralta Volio, apoderado generalísimo sin límite de suma de esta plaza **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A** e **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERNS Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las a las diez horas treinta y dos minutos cincuenta y siete segundos del veintiséis de abril de dos mil diez, resolvió “...*Se declara con lugar la oposición interpuesta por el señor MANUEL E. PERALTA VOLIO, en condición de apoderado de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A y de PRODUCTORA LA FLORIDA S.A e INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERNS Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA*

POR ACCIONES, contra la solicitud de inscripción del distintivo , en clase 32 internacional, presentada por el señor MICHAEL BRUCE ESQUIVEL, en concepto de apoderado registral de la empresa BON APPETIT S.A DE C.V, la cual SE DENIEGA”

TERCERO. Que el licenciado Michael Bruce Esquivel, apoderado especial de la empresa **PAIGE LIMITED CORP,** presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas treinta y dos minutos cincuenta y siete segundos del veintiséis de abril de dos mil diez.

CUARTO: 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 Y SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos de tal importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar la oposición formulada por el apoderado de las compañías **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A** e **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERNES Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“PETIT JUGAZZO”(DISEÑO)**, por haber considerado que “(...) Efectuado el estudio del



signo *, de manera conjunta y global, como lo manda la ley, la jurisprudencia y la doctrina, tenemos que el mismo está compuesto por la palabra “PETIT, en letras blancas, dentro de una especie de ribete pequeño de color rojo, en la parte superior derecha del signo y debajo de éste, en letras verdes grandes la palabra “JUGAZZO”, con un signo de exclamación (!) al final de esta. Siendo la palabra “JUGAZZO!, la parte principal o la que más sobresale en el signo. Si bien es cierto tal y como se alega el solicitante en el escrito de contestación de traslado, la palabra “JUGAZZO”, no tiene significado en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, sin embargo haciendo un análisis ideológico del signo solicitado, el mismo transmite la idea al consumidor que el producto que se ofrece se trata de un jugo con propiedades y características que lo hacen superior a los demás jugos que se ofrecen en el*



mercado , en ese sentido es dable la aplicación del literal d) del citado artículo 7, 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”

Por su parte el apelante señaló que la palabra **JUGAZZO** no tiene un significado intrínseco en relación con ser un jugo y a la vez se debe recordar que la palabra principal es “Petit”, por ser ésta la que se encuentra previamente registrada bajo el número de registro 185582 y es el elemento principal de la línea de refrescos de su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **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 el inciso j) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo es susceptible de causar confusión, reza la norma por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país, al respecto se considera que la palabra “**JUGAZZO!**” (Diseño), es el término que sobresale siendo por tanto la parte dominante de la marca, razón por la cual los agravios del apelante deben ser

rechazados en cuanto a este punto, siendo que el signo  brinda a los productos a proteger una condición de superioridad con respecto a los demás jugos que ofrece el mercado, además la marca solicitada le otorga una cualidad que no tienen los demás productos ofrecidos en el mercado, lo que provoca que carezca de la suficiente distintividad, lo cual genera además que el signo sea engañoso.

Por su parte la **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Es así que de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser



objeto de registraci3n, si es susceptible de causar confusi3n y no goza de la condici3n de distintividad suficiente.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el art3culo 7 **incisos d) g) y j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto para proteger y distinguir en clase 03 de la nomenclatura internacional: “*Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcoh3licas; bebidas zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.*” toda vez que en el presente caso el signo marcario propuesto resulta gen3rico y carente de la distintividad necesaria en relaci3n con los servicios a proteger en clase 03, siendo inadmisibles por razones intr3secas al violentar los incisos d) g) y j) del art3culo 7 sealado.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelaci3n presentado por el apoderado especial de la sociedad **PAIGE LIMITED CORP**, en contra de la resoluci3n dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas treinta y dos minutos cincuenta y siete segundos del veintiseis de abril de dos mil diez.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA V3A ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resoluci3n, de conformidad con los art3culos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la v3a administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelaci3n



presentado por el Licenciado Michael Bruce Esquivel, apoderado especial de la empresa **PAIGE LIMITED CORP**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas treinta y dos minutos cincuenta y siete segundos del veintiséis de abril de dos mil diez, la cual se confirma, rechazando la inscripción de la marca “**JUGAZZO!**” (**DISEÑO**). 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



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.