



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0304-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca “JUICE HOUSE JH” (DISEÑO)  
FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A Y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A  
S.A., Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2011-5071)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 1348-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** Goicoechea, San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del veintinueve de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve cero doce cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con treinta y un minutos, cuarenta y cinco segundos del trece de febrero de dos mil doce.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dos de junio de dos mil once, el señor **Reiner Hernández Aguirre**, mayor, casado, comerciante, portador de la cédula de identidad siete ciento nueve ochocientos veintidós, vecino de Heredia, presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **CLEAN OAK SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la marca de



servicios “**JUICE HOUSE**” (**DISEÑO**), en clase 32 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Jugos Naturales de frutas*”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las trece horas con treinta y un minutos, cuarenta y cinco segundos del trece de febrero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Se declara sin lugar la oposición planteada por MANUEL E. PERALTA VOLIO, apoderado de LABORATORIOS FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A Y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A, contra la solicitud de inscripción de la marca JUICE HOUSE (DISEÑO); en clase 32 Internacional; presentada por REINER HERNÁNDEZ AGUIRRE, en representación de OAK CLEAN S.A, la cual se acoge. (...)*”.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de febrero de 2012, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA**, apeló la resolución referida.

**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, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Mora Cordero, y;**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial acogió la solicitud de inscripción del signo solicitado indicando lo siguiente: “(...) *Este Registro determina que la marca solicitada en relación a los productos que distingue no nos expresa nada, es decir no está calificando a los productos, no está expresando su modo de fabricación, ni tampoco el diseño en el mismo representa necesariamente una naranja, como lo quiere hacer ver el oponente, ya que se trata de un simple círculo con una hoja arriba color naranja, el signo no induce a error al consumidor pues no le está atribuyendo características especiales a los productos. Con la marca no se genera expectativa alguna que sea capaz de inducirnos a su adquisición. No existe posibilidad de engaño sobre la naturaleza del producto o servicio, las cualidades (ya que no describe ninguna), es decir, el signo no nos brinda ninguna característica del producto o servicio, las cualidades (ya que no describe ninguna) es decir, el signo no nos brinda ninguna característica del producto o servicio, que pueda crear engaño. Es poco objetivo pensar que un consumidor dirige su atención específicamente a un producto o servicio por contener la denominación “JUICE”, que se incitado a la adquisición del mismo que sea desorientado y defraudado. Por lo antes expuesto la marca solicitada no contraviene los literales c),d),g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que no es engañosa, descriptiva, ni de uso común, lo cual la hace susceptible de protección registral al ser distintiva”.*

**TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se



utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** 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, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.**

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al acoger la solicitud de la marca “**JUICE HOUSE JH**” (**DISEÑO**). Considera este Tribunal que lo resuelto por el Órgano *a quo* no se encuentra a derecho, pues la marca solicitada, con relación a los productos que protege en clase 32 es descriptiva y contiene elementos genéricos, que impiden que sea registrado por razones intrínsecas; todo lo que transgrede el artículo 7 incisos c), d) y g) de nuestra Ley de Marcas, por resultar términos genéricos y de uso común, que sirven además para calificar o describir alguna característica de los servicios de que se trata, careciendo por tal motivo el signo propuesto de la distintividad necesaria que requiere todo signo para constituirse como marca.

Conforme al literal c) del artículo 7º de la Ley de Marcas, no puede ser registrado como marca, respectivamente, un signo que consista en lo que en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trate, incluyendo el signo propuesto el término “**JUICE HOUSE JH**”(DISEÑO), que traducido al español significa “casa de jugos,” que el público consumidor costarricense utiliza y asimismo reconoce, ya que incurriríamos en la falta de aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica de conformidad con el inciso g) de la norma citada, razón por la cual este Tribunal no acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los servicios a proteger, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la



distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

La marca que nos ocupa es de tipo mixta pero de prevalencia denominativa, se concluye que el público consumidor al ubicarse frente a ésta, lo que retendrá su mente será “**JUICE HOUSE JH**”, evidentemente describe los servicios que se pretenden proteger en clase 32, lo que la hace carente de distintividad al referirse directamente a los servicios que se pretenden proteger y distinguir, a saber “*jugos naturales de frutas*”. Este tipo de evocaciones tan fuertes y directas rayan en lo *descriptivo*, ya que tiene el efecto que el consumidor en el mercado costarricense vea en el término que constituye el signo la descripción de una característica del servicio, y más aún la descripción del servicio promocionado o publicitado. Cuanto más descriptivo sea un signo respecto de los productos o servicios a proteger menos distintivo será, de ahí, que considera este Tribunal aplicables los incisos **g) y d) del artículo 7** de la Ley de Marcas. Para más abundamiento, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en su jurisprudencia, respecto al rechazo del registro de un signo que resulte ser descriptivo, señala:

*“(...) La Ley de Marcas y otros signos distintivos (No. 7978 del 6 de enero del 2000) en su artículo 7, inciso d), impide la inscripción, por razones intrínsecas, de las marcas que en el comercio pueda servir para calificar o describir algunas características del producto o servicio de que se trata. El distintivo JP OPTIMUM-DISEÑO- (ÓPTIMO, BUENO, EXCELENTE) propuesto, resulta incurso en la prohibición indicada, puesto que, le atribuye o confiere cualidades a los productos o servicios amparados. (...)” (Voto N° 189-2001, de las 11:25 horas del 28 de febrero del 2001).*



Por otra parte, en relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

*“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger. (...)”.*

Por consiguiente, el signo propuesto adolece de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7° de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia

Al analizar el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que corresponde, analizando la causal prevista en el inciso d) del artículo mencionado, este Tribunal arriba a la conclusión de que la marca solicitada “JUICE HOUSE JH”(DISEÑO), contraviene lo dispuesto por la norma dicha, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos o servicios amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto:

*“(...) El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se*



*tornan irregistrables. (...)*” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo- Perrot, **4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108**). Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de servicios “**JUICE HOUSE JH**” (**DISEÑO**), en clase 32 de la Clasificación Internacional, contraviene también lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser la denominación objetada, descriptiva de los productos que se pretenden proteger y distinguir, ya citados supra; y por lo que no es procedente su registración.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal estima que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el representante de la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con treinta y un minutos, cuarenta y cinco segundos del trece de febrero de dos mil doce, la que en este acto se revoca.

**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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con treinta y un minutos, cuarenta y



cinco segundos del trece de febrero de dos mil doce, la cual se revoca, por las razones indicadas por este Tribunal y en consecuencia se rechaza la solicitud de inscripción del signo solicitado. 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 Suarez Baltodano*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**