

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0245-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “JUMEX UNICOFRESCO”

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 790-04)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 212-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del dieciséis de mayo de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la 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**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-000784, y **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-306901, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta minutos del cinco de julio de dos mil siete.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de febrero de 2004, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa mexicana **FRUGOSA S.A. de C.V.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**JUMEX UNICOFRESCO**”, en **Clase 32** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger agua; agua pura; agua mineralizada; agua con sabor; agua con fruta; jugos; néctares; bebidas; bebidas carbonatadas; bebidas de fruta; bebidas de

dieta; bebidas no alcohólicas; bebidas energéticas; zumos; polvos para preparar bebidas y otras preparaciones para hacer bebidas.

II.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de junio de 2004, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, formuló oposición a la solicitud de inscripción mencionada.

III.- Que mediante resolución dictada a las once horas con cincuenta minutos del cinco de julio de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el señor Manuel E. Peralta Volio, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., contra la solicitud de inscripción del distintivo “JUMEX UNICOFRESCO”, en clase 32 internacional, presentado [sic] por Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa FRUGOSA S.A. DE C.V. (...). NOTIFÍQUESE”.***

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial 26 de julio de 2007, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal 7 de abril de 2008 amplió sus agravios.

V.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse este asunto de la resolución de un asunto de puro Derecho, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca de los hechos que se tendrían por probados y no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. A-) Sobre la delimitación del problema a resolver. Dentro del plazo de ley previsto para tales efectos, el representante de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, se opuso a la inscripción de la marca de fábrica “**JUMEX UNICOFRESCO**”, en **Clase 32** de la clasificación internacional, solicitada por cuenta de la empresa **FRUGOSA S.A. de C.V.**

En la resolución venida en alzada el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición referida, lo que sirvió de motivo para que el opositor impugnara lo decidido por la citada autoridad aduciendo como agravios, en términos generales, la falta de distintividad y el carácter engañoso del signo propuesto, así como que serviría de instrumento para abusar de la libre competencia. Y ante tales objeciones, corresponde que este Tribunal se dedique a examinar la aptitud distintiva de la marca propuesta, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante “Ley de Marcas”), y 20 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante “el Reglamento”).

B-) Sobre el análisis de la aptitud distintiva de la marca propuesta. Si de acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas, una marca es: “...*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”, se deduce de esa norma la característica fundamental que debe contener cualquier marca para ser inscrita: **su aptitud distintiva**, que se manifiesta en la habilidad que tiene un signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de un comerciante, respecto de los de otros que sean competidores suyos, permitiéndole al consumidor o usuario diferenciarlos e identificarlos, tal como queda enunciado en el artículo 1º ibídem: “...La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”.*

De tal suerte, lo que la normativa marcaría pretende, es asegurar el derecho del titular de una marca a la individualización de su producto o servicio, y asegurar el innegable derecho del consumidor a no ser confundido, y por eso, **como un signo debe ser distintivo, no se permite la inscripción de aquellos que carezcan intrínsecamente de esa aptitud**, básicamente, porque se tratan de **términos genéricos**, es decir, de los que se emplean en el lenguaje cotidiano para referirse a los productos o servicios que quieran identificarse; de **términos descriptivos**, es decir, de los que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza; de **términos engañosos**, es decir, de los que podrían desorientar la decisión de consumo del público; o de **signos que conllevan a un riesgo de confusión**, es decir, de los que por presentar igualdades o similitudes, sean en los campos visual (gráfico), auditivo (fonético) o ideológico (conceptual), con otros signos, pueden inducir en error a los consumidores acerca del origen empresarial de los productos o servicios que pretende elegir en el mercado, elementos todos que son, en gran medida, los

motivos básicos para la **irregistrabilidad como marca** de un determinado **signo**, de conformidad con las prohibiciones contempladas –para lo que interesa en esta oportunidad– en los artículos 7º (para el caso de las tres primeras hipótesis señaladas) y 8º (para el caso de la última hipótesis), ambos de la Ley de Marcas.

Ahora bien, vistos los agravios del apelante, a resumidas cuentas se obtiene que su planteamiento fue que el signo propuesto, “**JUMEX UNICOFRESCO**”, se trataría de uno carente de distintividad, engañoso y apto para abusar de la libre competencia, que son, en definitiva, argumentaciones que hallan fundamento en el artículo 7º de la Ley de Marcas, por cuanto versan sobre **razones intrínsecas** referentes a tal signo, y no a las **extrínsecas** previstas en numeral 8º ya citado.

Planteadas así las cosas, por mayoría este Tribunal arriba a un juicio diametralmente opuesto al asentado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada, toda vez que en criterio de este Órgano de alzada, efectivamente, el signo propuesto **carece de aptitud distintiva**, y presenta un carácter **descriptivo** y **engañoso**, todo lo cual impide autorizar su inscripción.

Ciertamente, los dos vocablos, “**JUMEX_**” y “**_UNICOFRESCO**”, que constituyen el signo propuesto, no se encuentran autorizados, por ejemplo, por la Real Academia de la Lengua Española, de manera tal que desde ese punto de vista, tal signo no está compuesto por **términos genéricos** de la manera en que ello se contempla en el inciso c) del artículo 7º de la Ley de Marcas, es decir, de los que se emplean en el habla común para referirse a los productos que serían identificados con él, a saber, agua; agua pura; agua mineralizada; agua con sabor; agua con fruta; jugos; néctares; bebidas; bebidas carbonatadas; bebidas de fruta; bebidas de dieta; bebidas no alcohólicas; bebidas energéticas; zumos; polvos para preparar bebidas y otras preparaciones para hacer bebidas. Ninguno de tales productos se conoce en el

mercado con las palabras que constituyen los elementos denominativos del signo bajo examen.

Sin embargo, a pesar del carácter arbitrario o fantasioso de las palabras “**JUMEX_**” y “**_UNICOFRESCO**”, no puede soslayar la mayoría de este Tribunal que salta a la vista para la mayoría de este Tribunal, que el vocablo “**_UNICOFRESCO**” se trata de una contracción caprichosa del adjetivo “**ÚNICO**” y el sustantivo “**FRESCO**”, ambos, huelga decir, también con un clarísimo significado conceptual. Así entonces, cabe concluir que el signo de marras está compuesto por **términos descriptivos**, de la manera en que se conciben éstos en el inciso **d)** del artículo **7º** de la Ley de Marcas, porque visto el signo de manera integral, ocurre que el vocablo “**_UNICOFRESCO**” califica claramente al vocablo “**JUMEX_**”, atribuyéndole la calidad que se deduce de él: que “**Jumex**” es el “**único**” “**fresco**”, lo cual la normativa marcaría no permite.

Por otra parte, si bien la mayoría de este Tribunal no puede ignorar que por una ilustración mínima, o al menos el sentido común del público consumidor, es de esperar que a golpe de vista el signo propuesto, “**JUMEX UNICOFRESCO**”, no sería asimilado por tal público en el sentido de “**Jumex**” sería el “**único fresco**”, implicando ello que los restantes productos idénticos o similares no lo son, lo cierto es que tal signo acaba constituyéndose en un **término engañoso**, prohibido en el inciso **j)** del artículo **7º** de la Ley de Marcas, por cuanto se propone como un calificativo de rango de superioridad respecto de los demás productos de sus competidores, lo cual, sin duda, no es cierto, no siendo prudente permitir la inclusión en el mercado de una marca inscrita con ese despropósito.

En conclusión, por presentar el signo propuesto un carácter **descriptivo** y **engañoso**, ello redundaría en que, conforme a lo establecido en el inciso **g)** del artículo **7º** de la Ley de Marcas, se trata de un signo **carente de aptitud distintiva respecto**

de los productos a los que se aplicaría, por lo que de mantenerse incólume lo resuelto por el **a quo**, con ello se quebrantarían las prohibiciones para la inscripción marcaria de un signo reseñadas líneas atrás.

QUINTO. **EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Al concluirse con que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo, engañoso y falto de distintividad, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta minutos del cinco de julio de dos mil siete, la cual se revoca en todos sus extremos, para disponer que en su lugar, se acoge la oposición presentada por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca “**JUMEX UNICOFRESCO**”, en **Clase 32** de la clasificación internacional, presentada por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **FRUGOSA S.A. de C.V.**, la cual se deniega. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto.

SEXTO. **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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, por mayoría se declara CON

LUGAR el Recurso de Apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta minutos del cinco de julio de dos mil siete, la cual se revoca en todos sus extremos. En su lugar, SE ACOGE la oposición presentada por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca “**JUMEX UNICOFRESCO**”, en **Clase 32** de la clasificación internacional, presentada por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **FRUGOSA S.A. de C.V.**, la cual SE DENIEGA. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. 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.**

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias

Dr. Pedro Suárez Baltodano

VOTO SALVADO DEL JUEZ CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Por cuanto el suscrito Juez discrepa del voto mayoritario de los restantes compañeros del Tribunal, por la manera en que debería ser resuelto este asunto, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca del fondo, ni de la prueba que lo sustentaría.

SEGUNDO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y SU RESOLUCIÓN POR PARTE DEL REGISTRO.

Sin pretender agotar el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, aquel resulta, en principio, sumamente sencillo, toda vez que conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante “Ley de Marcas” o “Ley”) y a su Reglamento (Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), y resumiendo mucho el punto:

- a) basta con presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción, cumpliendo con las formalidades y anexando la documentación previstas en los artículos 9° y 10 de la Ley (3°, 4°, 5°, 16 y 17 del Reglamento);
- b) superar el examen o calificación de esas formalidades y anexos de la solicitud; en caso contrario, el Registro le concede al solicitante un plazo perentorio de 15 días hábiles para que realice las correcciones pertinentes, que si no se hacen, o se hacen defectuosamente, o fuera del plazo, provocará la declaratoria de abandono de la solicitud (artículo 13 de la Ley), con lo que se pondrá fin al procedimiento;
- c) superar el examen o calificación del fondo de la solicitud, esto es, de los requisitos intrínsecos (artículos 7° de la Ley) y extrínsecos (artículo 8° de la Ley) de la marca solicitada; en caso contrario, el Registro formula una **objeción** a la

marca propuesta, y le concede al solicitante un plazo perentorio de treinta días hábiles para que formule sus manifestaciones al respecto; si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste procede entonces a denegar la inscripción de la marca mediante una resolución considerada que también, en esta otra hipótesis, pondrá fin al procedimiento (artículos 14 de la Ley y 20 del Reglamento);

- d) si la solicitud supera entonces la fase de calificación expuesta, se procede a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas (artículos 15 de la Ley y 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario los terceros puedan formular una **oposición** a la inscripción de la marca propuesta, gozando el solicitante de la marca de un mismo plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley y 22 del Reglamento); y
- e) finalmente, **en un único acto**, el Registro debe pronunciarse acerca de las eventuales oposiciones entabladas, admitiéndolas o rechazándolas, y acerca de la procedencia de la inscripción o no, de la marca solicitada (artículos 18 de la Ley y 25 del Reglamento).

De lo expuesto, queda claro que tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, **ese trámite sólo tiene un único procedimiento**, y sin que importen las vicisitudes que sufra, es decir, sin que importe que de manera interlocutoria el propio Registro de la Propiedad Industrial, o algún interesado, formulen, respectivamente, alguna **objeción** o alguna **oposición** a la inscripción pretendida, **siempre el Registro deberá resolver, en un único acto, acerca de las eventuales objeciones u oposiciones presentadas y acerca de la solicitud, según sea el caso.**

Lo anterior debe ser así, por cuanto el Registro no debe romper o dividir la **continencia de la causa**, en la medida en que **por tratarse de un único**

procedimiento –el de la solicitud de inscripción marcaria–, **no debe ser fragmentado al momento de su resolución**. Por consiguiente, todo lo que haya sido objeto de discusión durante su transcurso, **deberá ser analizado en una única resolución final que abarque todas las cuestiones que le sean concernientes**, efectuándose un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas; y es por eso mismo que esa resolución final **debe cumplir con el principio de congruencia**.

Con relación a dicho ***principio de congruencia***, se tiene que los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), disponen, en lo que interesa, lo siguiente:

“Artículo 99.-Congruencias.- La sentencia se dictará dentro de los límites establecidos en la demanda. Es prohibido para el juez pronunciarse sobre cuestiones no debatidas al respecto de las cuales la ley exige la iniciativa de la parte.”

“Artículo 155.- Las sentencias deberán resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida separación del pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, cuando hubiere varios. No podrán comprender otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más de lo que hubiere, no conceder más de lo que se hubiese pedido...”

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el **Voto N° 704-F-00**, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó esto:

“IV.- (...) Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en los escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo, no porque en esta se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias.”

Huelga decir que las nociones que anteceden, resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial, con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcarios.

TERCERO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Una vez examinado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo de este asunto, el firmante estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución apelada, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de la solicitud de inscripción que interesa, o más propiamente, acerca de si se acogía favorablemente, o no, dicha solicitud. Ese defecto de la resolución apelada, desde luego que contraviene el *principio de congruencia* que deben contener las resoluciones que emite el Registro a quo.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, al determinar el Juez que suscribe que en la resolución que se dirá se quebrantó el *principio de congruencia* estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, correspondería declarar la nulidad de la resolución venida en alzada, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, se procediera a dictar una nueva resolución donde constara un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



DESCRIPTORES:

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55

MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.59

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29

MARCA PROHIBIDA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.60