

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2008-0617-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca de comercio “Arctic Bay”**

**Florida Ice And Farm Company, S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 1169-04)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO N° 226-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veinte minutos del nueve de marzo de dos mil nueve.**

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número nueve- cero doce- cuatrocientos ochenta, en su calidad de apoderada generalísimo sin límite de suma de la compañía **Florida Ice And Farm Company, S.A.**, con cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- cero cero cero setecientos ochenta, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta y dos minutos y once segundos del dos de junio de dos mil ocho.

***RESULTANDO***

**PRIMERO:** Que mediante el memorial presentado el 17 de febrero de 2004 ante el Registro de la Propiedad Industrial, la compañía **CELLAR DOOR INC**, solicita la inscripción de la marca de comercio “**Arctic Bay**” en clase 32 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir *mezcla de jugos naturales con el licor vodka*.

**SEGUNDO:** Que el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en la representación dicha, se opone a la solicitud de inscripción de dicho signo marcario, oposición que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las diez horas con cincuenta y dos minutos y once segundos del dos de junio de dos mil ocho declara sin lugar, resolución que es apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**TERCERO:** 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;**

#### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal avala los hechos de la resolución apelada, indicando este Tribunal que su sustento probatorio se encuentra a folios del 70 al 73 del expediente.

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición planteada, basándose que entre las marcas cotejadas no existe ningún tipo de similitud capaz

de causar confusión a los consumidores y por consiguiente no infringe ninguno de los supuestos establecidos por los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que la misma goza de suficiente novedad y distintividad que le permite coexistir registralmente con los demás signos en conflicto.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, van dirigidos a señalar que la resolución apelada viola el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marca, porque realiza el examen comparativo entre los signos enfrentados, dando más importancia a las diferencias existentes y no a sus semejanzas. Que el elemento preponderante, característico, original, sobresaliente y dominante entre los signos es la palabra *Arctic*, que en español significa *Artica*, siendo que resultan idénticas, con idéntico significado y sirven para que el público recuerde las marcas alrededor de la referencia directa que se hace al Polo Ártico, sin que los agregados logren quitar de la mente esa idea ni desvanecer el riesgo de confusión. Asimismo que el Registro no se refirió al yerro que contiene la solicitud de inscripción solicitada, al indicar que la marca es de comercio, cuando el producto que se protege le da a ese signo un alcance real y efectivo de una marca de fábrica, lo que obligaba al Registro al rechazo de plano de la solicitud, solicitante se declare con lugar el recurso y se revoque la resolución apelada, rechazando el registro de la marca objetada.

**CUARTO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN.** Vistos los agravios del apelante, lleva razón la empresa opositora al indicar que el Registro en la resolución apelada no hizo un análisis exhaustivo de las similitudes entre los signos enfrentados, tal como lo expresa el literal c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, que a la postre en esa Instancia hubiese provocado el rechazo de la solicitud. Si tomamos en cuenta que para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes

gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico, los signos cotejados provocan ese rechazo, porque contienen en sí mismos, la idéntica palabra que resulta ser el factor tópico y preponderante, a saber *ARCTIC* que como lo traduce el Registro significa *ARTICO*.

Vemos así, como de un análisis gráfico surge esa confusión visual que es causada por la identidad del vocablo preponderante entre los signos, que está constituido en ambos por palabras en idiomas diferentes, pero que incluso a la hora de vocalizarlos su sonido es similar, lo que trae consigo igualmente esa confusión auditiva y por supuesto la confusión ideológica, pues significan conceptualmente lo mismo. El término *BAY* que va unido a la palabra *ARCTIC* en la solicitada, no viene a trazar una diferencia tal que la identifique plenamente con la inscrita, es más, pareciera que la solicitada devendría del mismo sector empresarial que la inscrita, pues los términos secundarios *BAY, ICE Y DRY*, tal como se indicó, no son relevantes para una diferenciación plena de esos signos distintivos, causándose al consumidor un riesgo de confusión e incluso de asociación.

En términos generales, para determinar ese riesgo de confusión entre signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración *las semejanzas* y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si los signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registraci3n de un signo y por ende, otorgarle la protecci3n que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusi3n o asociaci3n en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el art3culo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Lo anterior aunado a que las marcas protegen productos relacionados, ya que la solicitada distingue *mezcla de jugos naturales con el licor vodka* y las inscritas entre otros protegen *otras preparaciones para hacer bebidas*, es otro hecho m1s para no permitir la inscripci3n de la marca, ya que se quebrantar3a lo estipulado en los literales del citado art3culo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**QUINTO. EN CUANTO A OTROS AGRAVIOS ALEGADOS POR EL RECURRENTE.** La empresa opositora llama la atenci3n en cuanto a que el Registro debi3 rechazar la solicitud de inscripci3n presentada, ya que la marca de comercio solicitada asociada al producto que protege, resulta ser de fabricaci3n y no de comercializaci3n. Al efecto considera este Tribunal, que tal defecto debi3 efectivamente solicitar el Registro su aclaraci3n, ya que la funci3n principal de un marca es que el consumidor pueda diferenciarla de entre otras en el mercado y sobre todo su origen empresarial, sea 3ste para comercializaci3n o fabricaci3n. Tal como est1 expuesto el producto a proteger, pareciese que la mezcla de jugos naturales con el licor Vodka, es una actividad a realizar por la compa1a solicitante, en cuyo caso devendr3a en fabricante de dicha bebida. Sin embargo, a1n y cuando el Registro no haya prevenido tal aspecto al solicitante, como tampoco la traducci3n de la marca, tal como estipula el art3culo 9 de la Ley de cita, siendo 3ste un requisito de admisibilidad, considera el Tribunal, que tales aspectos en esta etapa del procedimiento y por la forma en que ha sido resuelto el proceso, no son objeto de nulidad procesal, m1xime que conforme al art3culo 197 del C3digo Procesal Civil norma de aplicaci3n supletoria conforme

al artículo 229.2 de la Ley General de la Administración Pública, no han generado indefensión a las partes que obliguen a orientar el curso normal del procedimiento. Sin embargo es preciso que el Registro tome en cuenta estos aspectos para situaciones futuras.

**EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **Florida Ice And Farm Company, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta y dos minutos y once segundos del dos de junio de dos mil ocho, la que en este acto se revoca para que se deniegue la inscripción de la marca **ARCTIC BAY**.

**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 y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su calidad de apoderada generalísimo sin límite de suma de la compañía **Florida Ice And Farm Company, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta y dos minutos y once segundos del dos de junio de dos mil ocho, la que en este acto se revoca para que se deniegue la inscripción de la marca **ARCTIC BAY**. 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país.



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**