



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0110-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de comercio: “LA UNICA (DISEÑO)”

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

Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 6060-09)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO N° 246-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cincuenta minutos del veinticinco de agosto de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-0012-0480, en su calidad de Apoderado Especial de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y, PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, ambas constituidas y existentes conforme a las leyes de la República de Costa Rica, domiciliadas Llorente de Flores, Heredia, y Río Segundo de Alajuela, respectivamente, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y cinco minutos y cuarenta y ocho segundos del quince de enero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de julio de 2009, el señor **Juan Rafael Oviedo Alvarez**, mayor, casado una vez, Empresario, vecino de San José, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la



empresa **CORPORACIÓN OVIEDO ALVAREZ, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**LA UNICA (DISEÑO)**”, en **Clase 32** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“preparación de bebidas, aguas minerales, gaseosas, bebidas de frutas, jugos de frutas y otras preparaciones para hacer bebidas como siropes”*.

SEGUNDO. Que en fecha catorce de setiembre del dos mil nueve, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades indicadas y en su condición de Apoderado Especial de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, se opuso al registro solicitado, alegando que el signo solicitado resulta engañoso.

TERCERO. Que mediante resolución de las nueve horas con treinta y cinco minutos y cuarenta y ocho segundos del quince de enero de dos mil diez, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “...**POR TANTO:** *Con base en las razones expuesta y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), SE RESUELVE: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**LA UNICA (DISEÑO)**”, presentada por el apoderado de **CORPORACIÓN OVIEDO ALVAREZ**, la cual se acoge. (...)*”.

CUARTO. Que mediante escrito presentado en fecha veintiséis de enero de dos mil diez, la representación de la empresa oponente apeló la resolución final indicada, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, mediante resolución de las trece horas del veintiuno de abril de dos mil diez, expresó agravios.

QUINTO. 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 Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal advierte como único hecho probado que las empresas opositoras se encuentran debidamente legitimadas para haber presentado la oposición de mérito, en virtud de encontrarse en el mercado de los productos que protege y distingue la clase 32 de la nomenclatura internacional. (Ver folios 114 al 125)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. La resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por la representante de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y, **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio **“LA UNICA (DISEÑO)”**, en clase 32 de la Clasificación Internacional, la cual acoge, con fundamento en que:

“(...) la marca solicitada en relación a los productos no nos expresa nada, es decir no está calificando a los productos como únicos, superiores o mejores, como lo quiere hacer



ver la oponente, el signo no induce a error al consumidor pues no le está atribuyendo características especiales al producto, para ser adquirido. Con la marca no se genera expectativa alguna que sea capaz de inducirnos a su compra. No existe la posibilidad de engaño sobre la naturaleza del producto, su modo de fabricación, las cualidades (ya que no describe ninguna), es decir el signo no nos brinda ninguna característica del producto, que pueda crear engaño. Es poco objetivo pensar que un consumidor dirige su atención específicamente a un producto etiquetado con la marca en pugna “LA UNICA (DISEÑO)”, que sea incitado a la compra del mismo y que sea desorientado y defraudado.

Por lo antes expuesto la marca no contraviene el literal j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que no es engañosa, lo cual la hace susceptible de protección registral. (...)

Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en su escrito apelación y en su escrito de expresión de agravios, fueron que el criterio del Registro para rechazar la oposición presentada por su representada es incorrecto por cuanto:

“(...) LA UNICA no puede ni debe ser marca. Es un signo que no distingue, engañoso e incapaz de garantizar el origen empresarial del producto. Como consumidor, no me permite diferenciar un producto de otro ni preferido o seleccionarlo. Solo despierta dudas y falsas expectativas. (...)

El registro erró en la apreciación del signo y no se dio cuenta de que excluye y desmerece a todas las demás marcas de la competencia, al presentarse al mercado como la única bebida, sin serlo. Hay otras de su misma especie. El error del registro es grave, porque el signo induce a error al consumidor, hace que el público crea que no hay otra bebida igual. Proporciona una impresión errónea y engañosa del producto, lo convierte en singular, extraordinario o fuera de lo común a los ojos del consumidor medio.



Desde la perspectiva de la competencia desleal, está también vedada la utilización de indicaciones engañosas porque no contribuyen a la transparencia del mercado; antes bien, se prestan para hacer publicidad engañosa. (...)

Deberán los señores jueces determinar si el signo solicitado sirve o no para distinguir las bebidas de la solicitante, de otras idénticas de otros fabricantes. Muchas otras bebidas pueden ser únicas, singulares. Pensamos nosotros que falta en el signo objetado un elemento característico e innovador que permita identificar o separar las bebidas de la solicitante de las demás. Como se propone no tiene fuerza diferenciadora, con ni sin el diseño de chef y banderilla sin especial particularidad. (...).”

En virtud de lo anterior, corresponde que este Tribunal se avoque a determinar si el signo propuesto resulta susceptible de inscripción registral de conformidad con nuestra Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una vez analizado el signo cuyo registro se solicita “**LA UNICA (DISEÑO)**”, como marca de comercio en clase 32 nomenclatura internacional, este Tribunal no encuentra razones para considerar, al igual que el a-quo, una denegatoria de la marca solicitada sino, estima, que debe continuarse con el trámite de inscripción tal y como se solicitó si otro motivo ajeno al examinado no lo impide.

El signo que pretende el registro, analizado en forma conjunta, como lo ordena el artículo 24 inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, en relación con lo que establece el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, no puede considerarse una indicación que en el comercio 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, toda vez que



apreciado en relación con los productos que se mencionan en la solicitud de marca se determina un carácter distintivo.

El artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, define el término marca en lo que interesa considerándolo: “(...) como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra (...)”. Este artículo señala la distintividad como característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, la cual es observada como aquella cualidad que debe de tener el signo y que permite la distinción de unos productos de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales. Por ello, debe ser objeto de constatación la capacidad distintiva que todo signo debe cumplir en relación con el producto al que identifica, es decir, el signo cuyo registro se requiere debe poseer, intrínseca o extrínsecamente, las condiciones para acceder a ese registro. En relación a la inscripción o no de una marca, este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, que un signo es inscribible cuando tenga aptitud distintiva y no se encuentre comprendido en ninguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas.

En este sentido, en el presente caso, este Tribunal no puede considerar que los vocablos “LA UNICA” vaya a informar directamente al consumidor de la cualidad del producto ya que visto en forma conjunta “LA UNICA (DISEÑO)”, esos vocablos no califican al producto, no resulta posible que el consumidor piense que los productos protegidos amparados bajo el signo de mérito, sean los únicos en el mercado, esa posición del apelante no tiene ningún sentido, al punto de que en conjunto describan una cualidad del producto a distinguir con el signo propuesto, tampoco, existe posibilidad que los términos como se solicitan conlleven a provocar un efecto sugerente o de privilegio sobre los productos.

Analizado el signo propuesto como marca de comercio para proteger y distinguir: *“preparación de bebidas, aguas minerales, gaseosas, bebidas de frutas, jugos de frutas y otras preparaciones*



para hacer bebidas como siropes”, considera este Tribunal que se constituye en una marca arbitraria, siguiendo para ello el concepto esbozado por el autor Carlos Fernández Novoa, que nos dice: que marca arbitraria es aquella “(...) cuyo significado no guarda relación alguna con la naturaleza o las características del correspondiente producto. (...)” (Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2001, página 209).

En el caso de marras el signo “**LA UNICA (DISEÑO)**” no guarda relación con la naturaleza ni las cualidades de los productos que pretende proteger y distinguir, por lo que respecto de ellos resulta arbitraria. Dicha arbitrariedad es la que le otorga el carácter distintivo al signo, lo cual le da la fuerza intrínseca necesaria para constituirse en un registro de marca.

Por lo anterior, no puede argumentarse, tal y como lo recalca el apelante, que el signo marcario solicitado se constituye en un signo engañoso, que da a entender que los productos que ampara son los únicos, en el caso que nos ocupa, a los vocablos “**LA UNICA**” no le es aplicable una función calificadora de los productos, como pretende hacer ver el apelante, los términos que componen la marca que pretende el registro, ambos términos agregados a su parte figurativa, contribuyen a otorgar una distintividad intrínseca al conjunto que la compone.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y cinco minutos y cuarenta y ocho segundos del quince de enero de dos mil diez, la cual en este acto se confirma.



QUINTO. 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 que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y, PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y cinco minutos y cuarenta y ocho segundos del quince de enero de dos mil diez, la cual se confirma. 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 Daniel Suarez Baltodano

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Roberto Arguedas Pérez

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca**
- TE. Solicitud de inscripción de la marca**