



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2010-0006- TRA-PI

Oposición al registro de la marca de fábrica y comercio “GLACEAU VITAMINWATER CHARGE”

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

Registro de la Propiedad Industrial (Exp Origen 1525-2009)

VOTO N° 271-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas y veinte minutos del primero de setiembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 9-0012-480, en su condición de apoderado generalísimo de las compañías **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S. A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S. A.**, ambas sociedades de esta plaza, cédulas jurídicas números 3-101-000784 y 3-101-306901, respectivamente, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cincuenta y seis minutos y cuarenta y siete segundos del seis de Noviembre del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 23 de Febrero del 2009 la empresa **ENERGY BRANDS INC**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de Fábrica y Comercio “**GLACEAU VITAMINWATER CHARGE**”, en la clase 32 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir Bebidas no alcohólicas, incluyendo aguas, aguas con sabor, aguas mejoradas, aguas de infusión, bebidas energéticas, bebidas energéticas mejoradas y bebidas isotónicas, siropes, concentrados, polvos y bases para hacer bebidas y bebidas de frutas.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial ordenó la publicación del edicto correspondiente por cumplir la solicitud con los requisitos de Ley. Dicho edicto fue publicado en el diario oficial La Gaceta números 76, 77 y 78, de los días 21, 22 y 23 de Abril del dos mil nueve.

TERCERO: Que mediante memoriales presentados el 18 de Junio del 2009, ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, el señor Manuel E. Peralta Volio, en su calidad de apoderado generalísimo de las sociedades **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S. A.** ambas sociedades de esta plaza, formuló oposición en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GLACEAU VITAMINWATER CHARGE**”, en clase 32 nomenclatura internacional.

CUARTO: Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas con cincuenta y seis minutos y cuarenta y siete segundos del seis de Noviembre del dos mil nueve, dispuso declarar 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 “**GLACEAU VITAMINWATER CHARGE**”, presentada por **ENERGY BRANDS INC.,** la cual se acoge.

QUINTO: Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su doble condición de apoderado generalísimo de las sociedades opositoras, impugnó mediante Recurso de Revocatoria y Apelación la resolución antes referida.

SEXTO: 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 Suarez Baltodano; y,

Voto N° 271-2011



CONSIDERANDO

PRIMERO: HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:

1.-**BAHIA CRISTAL (CRYSTAL BAY)**, a nombre de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.**, registro N°109650, inscrita el 4 de Noviembre de 1998 y vigente hasta el 4 de Noviembre del 2018, en clase 32 para distinguir y proteger: Agua, agua con sabores, aguas minerales y gaseosas, otras bebidas no alcohólicas, cerveza, bebidas y zumos (jugos) de frutas, siropes (jarabes), y otras preparaciones para hacer bebidas. (Ver folios 95 y 96).

2.-**CRISTAL**, a nombre de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, registro N° 88332, inscrita el 8 de Septiembre de 1994 y vigente hasta el 8 de Septiembre del 2014, en clase 32 para distinguir y proteger: Cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale, porter, otras bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales y otras preparaciones para hacer bebidas, aguas de nacies, aguas purificadas, agua carbonatada o mineral, aguas de mesa, agua de litines. (Ver folios 98 al 100).

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal connotación que sean relevantes para la resolución del presente asunto.

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTES INTERESADAS.

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del Código Procesal Civil declaró sin lugar la oposición planteada por el aquí apelante en contra de la inscripción de la marca “**GLACEAU VITAMINWATER CHARGE**”, argumentando que “*...como bien se aprecia en este asunto la empresa oponente al no indicar específicamente las marcas que pudieran verse afectadas con la inscripción del signo solicitado, no demuestra que actúa en ejercicio de la defensa de un derecho inscrito, quedando en entre dicho que la marca solicitada sea una amenaza para otras marcas que ya se ofrecen en el mercado para proteger bebidas, y que como se mencionó líneas atrás el oponente no demuestra*”



ser un competidos activo del producto que aquí se cuestiona por lo tanto no puede constituirse como parte legítima del proceso”.

Por su parte el apelante en contra de los resuelto por el a quo, manifiesta que *“No cree el señor Director que el agua CRISTAL (marca registrada de las opositoras en esa oficina) compite con el agua engañosa de la solicitante?”,* además menciona que el Voto 154-2009 del Tribunal Registral fue mal entendido e indebidamente aplicado , por cuanto las opositoras tiene interés legítimo, debiéndose aplicar el Voto 005-2007 de este mismo Tribunal. Posteriormente indicó que este conflicto es entre bebidas no alcohólicas, y solicito que se aportara certificaciones de marcas de bebidas sin alcohol de la clase 32, e insistió en el escrito de interposición de agravios sobre la legitimación como competidor en el sector pertinente del mercado y que el signo solicitado es engañoso y consecuentemente falto de distintividad.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LEGITIMACIÓN DE LAS EMPRESAS Oponentes. Es un tema resuelto por la jurisprudencia de este Tribunal (por todos ver el Voto 005-2007 de las 10:30 horas del 8 de enero de 2007) el hecho de que la oposición a la solicitud de registro de un signo como marca puede encontrar su legitimación no solamente en la existencia de un derecho anterior oponible de acuerdo a lo establecido por el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), sino también en la calidad de competidor del sector económico para el cual se solicita la marca, siendo claro también que dicha calidad ha de ser no solamente alegada sino que debe de demostrarse.

En resumen de la jurisprudencia emitida por este Tribunal, existe legitimación a pesar de que el apelante no tiene a su favor un derecho marcario inscrito (similar o idéntico al solicitado), sino su condición de competidor del sector pertinente; lo anterior en favor del equilibrio que debe existir en el mercado y como prevención de una eventual competencia desleal cuyos efectos reflejos afectan al consumidor; sin que lo anterior se convierta en un “recurso procesal” cuyo uso abusivo genere precisamente otro tipo de competencia desleal que produzca dilaciones



innecesarias en el acceso a la protección marcaria de nuevos productos en el mercado; tal uso abusivo tendrá que ser verificado y sancionado en la sede correspondiente.

La legitimación para accionar en estos casos, tomando en consideración esos dos aspectos: “ser un competidor del mismo sector pertinente” y “la protección al consumidor”; es una forma de equilibrar el sistema, y no, para hacer inaccesible la obtención de un derecho marcario, tomando en cuenta que la propiedad intelectual en términos generales no es un fin en si mismo pero si, un instrumento de desarrollo para la evolución y transparencia de los mercados.

En el presente asunto resuelve bien el **a quo**, ya que la calidad de competidor en el sector pertinente fue solamente alegada pero no comprobada. Sin embargo, ya en alzada, tanto por la documentación aportada a este Tribunal, se procede demostrar su participación en el mismo ámbito de comercio en el cual se desenvolvería la marca que se solicita. Entonces, y acorde a las políticas de saneamiento que ha seguido consuetudinariamente este Tribunal, procede tener por bien acreditada la legitimación de la empresa oponente, ya que si bien dicha condición no se comprobó ante el **a quo**, es claro que existía desde que la empresa opositora iniciaron su oposición, y tan solo se debía proceder a comprobarla objetivamente para que así conste en el expediente.

Por las razones indicadas, jurisprudencia y citas legales invocadas, se debe revocar la resolución apelada y declarar con lugar la oposición contra la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**GLACEAU VITAMINWATER CHARGE**”, para que en su lugar proceda el Registro a emitir una resolución sobre el fondo del asunto con la información que consta en el expediente. Observa este Tribunal que el Registro de la Propiedad Industrial no hizo ningún análisis con respecto a la marca, no entrando a valorarla, no hizo indicación alguna sobre la esta, refiriéndose únicamente a la legitimación del oponente, sin embargo considera este Tribunal que debe resolverse según los meritos de la información que consta en el expediente, es decir que aunque la parte no tenga legitimación existe un administrado que se pronunció sobre la marca por el derecho de Libertad de Petición, garantizado en el artículo 27 de nuestra Constitución



Política, en el cual se asegura la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, el cual debe ser considerado tomando en cuenta que la función pública nuestra es inscribir o no inscribir marcas, pudiendo cualquier administrado decir algo sobre eso, máxime cuando lo que se indica es información relevante aunque no hubiera sido del sector de bebidas, cualquiera puede motivar las funciones de justicia administrativa y de la función pública, debiendo el Registro conocer de toda la información que consta en el expediente, tomando en cuenta todo lo que ha sido argumentado y resolver conforme a ello, debe tener presente el Registro de la Propiedad Industrial que dentro las obligaciones de su función pública conlleva una investigación para determinar si procede o no la marca.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio representando las compañías **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S. A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las nueve horas con cincuenta y seis minutos y cuarenta y siete segundos del seis de Noviembre del dos mil nueve, la que en este acto se anula para que en su lugar se pronuncie el Registro de la Propiedad Industrial sobre el recurso de oposición y el fondo del asunto con la información que consta en el expediente. 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

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora