

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0003-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “COOLICE (Diseño)”

Productora La Florida Sociedad Anónima, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2003-2842)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 293-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con diez minutos del veinticuatro de marzo de dos mil nueve.

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 9-012-480, en su calidad de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-306901, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con quince minutos y treinta y dos segundos del dos de setiembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 15 de mayo de 2003, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de la empresa **ALIPAN S.A.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Panamá, domiciliada en La Locería, Calle 2ª, Edificio Rayben, Local No. 1, Ciudad de Panamá, República de Panamá, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“COOLICE (Diseño)”**, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir bebidas refrescantes no alcohólicas.

SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de julio de 2003, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, formuló oposición a la solicitud de inscripción mencionada.

TERCERO. Que mediante Voto No. 219-2008 de las 9 horas con 45 minutos del 22 de mayo de 2008, se declaró la nulidad de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10 horas con 30 minutos del 17 de setiembre de 2007, ordenando este Tribunal al Registro proceder a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre los aspectos omitidos, sin entrar a conocer en ese momento sobre el fondo del recurso de apelación planteado contra la resolución anulada.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las doce horas con quince minutos y treinta y dos segundos del dos de setiembre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“**POR TANTO** / Con base en las razones expuesta (...), se resuelve: Se declara **sin lugar** la oposición interpuesta por el apoderado de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“COOLICE”**; en clase 32 internacional, presentado por **EDGAR ZURCHER GURDIÁN**, la cual se acoge. (...). **NOTIFÍQUESE...**”*.

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de setiembre de 2008, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 18 de febrero de 2009 amplió agravios.

SEXTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las

partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “**TROPICAL (DISEÑO)**”, en clase 32 internacional, bajo el registro número 134546, para proteger y distinguir todo tipo de bebidas y zumos de frutas con sabor a frutas mixtas (folios del 65 al 67).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la oposición que la empresa Productora La Florida, Sociedad Anónima, hace en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada “**COOLICE (DISEÑO)**”, en clase 32 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “*bebidas refrescantes no alcohólicas*”; argumentando varios aspectos a saber: **a)** Que los signos en conflicto no tienen en común ningún elemento en sus diseños, por lo que la distinción debe hacerse en forma completa, no es posible descomponer los términos de la marca y analizarlos aisladamente, lo correcto es analizar la marca como será percibida por el consumidor en su conjunto; **b)** Que no es correcto el criterio del oponente al indicar en su escrito de oposición que la solicitud de esta marca, constituya un intento de apropiación indebida de elementos descriptivos y que la marca carece de distintividad, toda vez que el término en sí no describe el producto que se pretende proteger sea “*bebidas refrescantes no alcohólicas*”, y tampoco productos elaborados a base de hielo; **c)** Que como consecuencia de

lo anterior procede el registro del signo solicitado ya que con base al signo inscrito por el oponente, no guardan ningún tipo de relación, reuniendo los requisitos esenciales y cumpliendo con los criterios de distintividad, sin transmitir una representación lógica de los productos que pretende proteger, por lo que negar su registro sería violatorio del principio de especialidad que rige en esta materia; y por último, **d)** Que no logra demostrar el oponente la notoriedad del signo inscrito propiedad de su representada, ya que no basta con mencionarla, incumpliendo así con lo estipulado en los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. SOBRE LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. Inconforme con el rechazo, el recurrente plantea los siguientes agravios, por lo cuales considera que la marca de fabrica y comercio “*COOLICE (DISEÑO)*”, debe ser rechazada por cuanto la resolución impugnada sigue siendo incongruente, la opositora no ha alegado notoriedad de ninguna marca en particular, ni similitud de signos ni confusión, ni se le pidió al Registro comparar la marca solicitada con ninguna otra, que lo que existe es un error de apreciación que impide ver el carácter descriptivo y la falta de distintividad del signo solicitado, ya que está compuesto por dos nombres genéricos y comunes que visto en conjunto es definitivamente descriptivo y atributivo de cualidades al asociarse con los productos que reivindica, además de formar parte del conjunto de palabras que pueden ser utilizadas por cualquier comerciante, solas o combinadas, en relación a bebidas refrescantes, describiendo características que todo comerciante tiene derecho a destacar y, por eso, no pueden constituirse en monopolio de ninguna empresa.

QUINTO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca y lo considera, como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad, considerada como aquella cualidad que debe de tener el signo y que permite la

distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger al público consumidor que busca en el producto o servicio que adquiere, las características y calidades de éste que una marca conocida ya le ha brindado.

Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente con esa característica de distintividad y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas. Precisamente a la inscripción de la marca **“COOLICE (DISEÑO)”** se le opone la apelante fundamentada en el artículo 7 incisos c), d) y g) de esa Ley de Marcas.

Analizados cada uno de los incisos del artículo indicado, esta Instancia, no encuentra razón alguna para el rechazo de la inscripción solicitada, ya que el inciso c), que se refiere a la designación del producto o servicio que se va a proteger, usando para ello términos que se encuentran dentro del lenguaje común o usanza comercial, no es aplicable al caso concreto, pues si bien el término **“COOLICE”**, no está dentro del lenguaje común de las personas, que resulta una palabra de fantasía pues no existe dentro del lenguaje en idioma español o inglés, sin ser indicativo de los productos que se pretenden proteger, sea el nombre de la marca no designa el producto, el hecho que se pida un **“COOLICE”**, no necesariamente implica que van a entregar un jugo o refresco sin alcohol a los consumidores.

Tampoco, se da el presupuesto indicado en el inciso d), que protege la inscripción de un signo que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio que se trate, ya que **“COOLICE”** no le otorga ninguna cualidad o descripción a los productos que protege, pues al tratarse de una marca de fantasía, el vocablo creado, **no tiene**

significado conceptual alguno.

Por su parte el inciso g), que hace referencia a la característica de la distintividad, la cual es indispensable para que proceda la inscripción de una marca, ya que ésta debe de identificar plenamente el producto de la denominación que se pide, el origen empresarial y la calidad del producto o servicio sin riesgo de confusión. Al respecto el Tribunal Primero Civil, de los Tribunales de Justicia de Costa Rica, en resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, ha determinado respecto a esta característica lo siguiente: “...*DISTINTIVIDAD de la marca, (...) es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”. Es decir, que en el proceso de adquisición, el público consumidor no vea su voluntad viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios (RIESGO DE ASOCIACION), o bien, en la calidad de los mismos (CONFUSION);...*”. Además, la doctrina ha dicho que “*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.*” (Derecho de Marcas. **Otamendi, Jorge.** LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pag. 107).

Analizados cada uno de los presupuestos establecidos en esos incisos, no encuentra este Tribunal razón alguna que permita vincular la marca solicitada con los productos que se pretenden proteger, de la clase 32 del nomenclátor internacional. Además, la marca -que es mixta- cuenta con un diseño innovador la cual junto con el elemento denominativo, le da la distintividad requerida.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a lo expuesto y con fundamento en la legislación, jurisprudencia y doctrina citada, es criterio de este Tribunal, que por tratarse de la solicitud de una marca de fábrica y comercio, para proteger y distinguir bebidas refrescantes no alcohólicas, la registración del distintivo marcario “**COOLICE**

(DISEÑO)” debe autorizarse, toda vez que ésta, sí cumple con la finalidad primordial que debe satisfacer este tipo de distintivo, que es el de identificar plenamente el producto de la denominación que se pide y el origen empresarial sin riesgo de confusión. Además, porque constituye un signo que es diferente de aquellos empleados por los competidores y así se observa del listado de posibles antecedentes de marcas que consta en el expediente.

Así las cosas, es de mérito establecer que el distintivo marcario **“COOLICE (DISEÑO)”**, al constituir un signo distintivo nuevo y original, que no califica ni describe los productos que pretende proteger, lo procedente es, declarar sin lugar la oposición y confirmar lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, en resolución emitida a las doce horas con quince minutos y treinta y dos segundos del dos de setiembre de dos mil ocho.

SÉTIMO. 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, Ley No. 8039 y 2° 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, citas normativas, de doctrina y jurisprudenciales que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio** en representación de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con quince minutos y treinta y dos segundos del dos de setiembre de dos mil ocho, 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.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor:

- Marca de comercio. Marcas de fábrica
- TG: Tipos de Marcas
- TNR: 00.43.09, 00.43.19