



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0075-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “TIKA LIMA (Diseño)”

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8887-05)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 306-2008

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

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

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de noviembre de 2005, aclarado luego mediante escrito presentado el 14 de febrero de 2006, el Licenciado **Ricardo Alberto Vargas Valverde**, en representación del señor **Esteban Gutiérrez Cruz**, solicitó la inscripción de la marca “TIKA LIMA (Diseño)”, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger jugos y bebidas sin



alcohol; aguas minerales; y gaseosas a base de lima.

II.- Que una vez publicado el edicto de ley para tales efectos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de junio de 2006, 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 ocho horas del veintinueve de noviembre 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: Se declaran sin lugar las oposiciones interpuestas por los apoderados de FLORIDA ICE AND FARM, S.A., PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “TIKA LIMA”; en clase 32 internacional; presentado [sic] por ESTEBAN GUTIÉRREZ CRUZ, la cual se acoge (...). NOTIFÍQUESE”***.

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de diciembre 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 el 26 de mayo de 2008 expresó 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, 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.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PROCEDENCIA DE LA INSCRIPCIÓN MARCARIA. El Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición formulada de manera conjunta por 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 “**TIKA LIMA (Diseño)**” presentada por cuenta del señor **ESTEBAN GUTIÉRREZ CRUZ**, por haber considerado que el signo propuesto contaba con la suficiente distintividad como para ser autorizada su inscripción. De manera inversa, adujo el apelante al momento de apelar y en su expresión de agravios, que la marca solicitada contiene un costarriqueñismo que resulta inapropiable por ser de carácter popular y conocido extensamente, así como otros términos genéricos irrelevantes, todo lo cual impide que tal marca cuente con distintividad, reproches que tendrían fundamento –bajo esa tesis– en el artículo 7°, incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000). Y ante ese panorama, considera este Tribunal que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado la oposición presentada contra la citada solicitud de inscripción, y haber dispuesto ésta.

Si de acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Marcas, una marca es: “...*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona*”

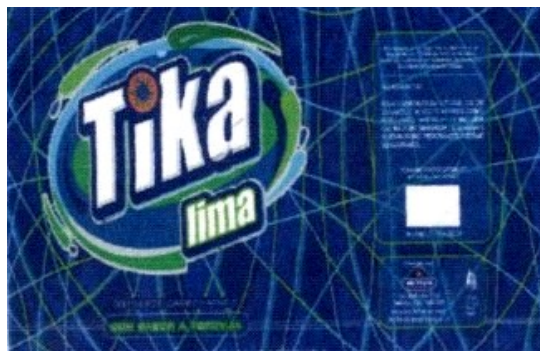


de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”, se deduce de esa norma la característica fundamental que debe contener cualquier marca para ser inscrita: **su aptitud 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.

Entonces, si 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, **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; o de **términos engañosos**, es decir, de los que podrían desorientar la decisión de consumo del público; **y tampoco se permite la inscripción de aquellos que carezcan extrínsecamente de esa aptitud**, esto es, de aquellos **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 en los artículos 7º (para el caso de las tres primeras hipótesis señaladas) y 8º (para el caso de la última hipótesis, que no se aplicaría en el

caso de marras), ambos de la Ley de Marcas.

Pero planteadas así las cosas, por mayoría este Tribunal arriba a una conclusión semejante a la asentada 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:



... **tiene aptitud distintiva**, por no mostrar un carácter **genérico** o **descriptivo**, que son motivos de irregistrabilidad de un signo conforme a los incisos c), d) y g) del ordinal 7° de esa Ley de Marcas.

En efecto, el signo propuesto se trata de una marca **mixta-compleja**, por cuanto se conforma por un diseño o gráfico particular, y varios elementos denominativos, entre los cuales se destacan las palabras “**TIKA**” y “**LIMA**”, que constituyen el factor preponderante, por cuanto es en la contundencia de las palabras, más que en los dibujos, donde se centra la atención del público consumidor, que retiene en su memoria más fácilmente lo que lee y escucha, que lo que simplemente mira. Ahora bien, la mayoría considera, que el vocablo “**TIKA**” carece por sí mismo de algún significado conceptual, aunque ciertamente podría evocar tanto al adjetivo coloquial y al sustantivo “**tico**”, pero en género femenino, que de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española significaría “**costarricense**”; como también al



sufijo “_tico” o “_ico”, que denotan un diminutivo. Por otra parte, y conforme al citado diccionario, “LIMA” puede referirse tanto al fruto del limero, como a éste propiamente y a la bebida que se obtiene con el zumo de tal fruto.

Entonces, partiendo de lo anterior, si la marca “TIKA LIMA (Diseño)” se propuso para distinguir y proteger jugos y bebidas sin alcohol; aguas minerales; y gaseosas a base de lima, todo ello en **Clase 32** del nomenclátor internacional, la mayoría de este Tribunal no encuentra razón alguna para negar el rechazo de la inscripción de tal signo, ya que los incisos c) y d) del artículo 7º de la Ley de Marcas, que prohíben, respectivamente, el registro de una marca si consiste en la designación del producto o servicio que se va a proteger, usando para ello términos que se encuentran dentro del lenguaje común o la usanza comercial, o bien, de un signo que en el comercio puede servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trate, no son aplicables al caso concreto, porque la palabra “TIKA”, a pesar de la evocación que podría hacer, resulta una palabra de fantasía que no existe en el español, y ésta, al quedar ligada a la palabra “LIMA” (que sí está dentro del lenguaje común de las personas y cuenta con un significado) concretiza y delimita la amplitud de los productos que distinguiría, es decir, “**gaseosas a base de lima**”, lo cual es perfectamente posible de conformidad con el artículo 7º de la Ley de Marcas, por lo que el signo propuesto no es, por esa circunstancia, irregistrable.

Por su parte, sigue razonando la mayoría de este Tribunal, el inciso g) del recién citado artículo 7º, 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, tampoco sería aplicable en este caso, por cuanto partiendo de lo expuesto, y teniendo a la vista el diseño que se propuso para la inscripción de la marca que interesa, así como los



elementos denominativos cohesionados a aquél, redundan en que tal marca cuenta con la distintividad requerida para que pueda ser autorizada su inscripción.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Como por las razones recién comentadas por la mayoría de este Tribunal, se concluye que el signo propuesto es inscribible por no incurrir en prohibiciones intrínsecas que lo impidan, no hay razón alguna para revocar lo dispuesto por el **a quo**, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el **Recurso de Apelación** interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del veintinueve de noviembre de dos mil siete, la cual, en lo apelado, 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo Nº 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 SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del veintinueve de noviembre de dos mil siete, la cual, en lo apelado, se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto por razones diferentes. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

VOTO SALVADO DEL JUEZ CARLOS MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ

De conformidad con el inciso f) del artículo 3 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos número 30233-J del 20 de febrero de 2002, publicado en La Gaceta número 65 del 4 de abril del referido año, la primera solicitud debe contener, entre otros requisitos, la “Firma del solicitante y o del abogado que lo auxilia, cuando fuere el caso”. Del análisis del memorial constante a folios 1 y 2, se deduce, que el Licenciado Ricardo Vargas Valverde no firmó la primera gestión, motivo por el cual, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas con treinta y cinco minutos del cinco de diciembre del dos mil cinco, le previno “Rubricar la solicitud por parte del solicitante o su mandatario (...) (El subrayado es mío), no cumpliendo el



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

interesado con lo advertido, pues hasta este momento el primero escrito se encuentra sin firma, lo que da como resultado desde un punto de vista procesal, de que en autos no exista una solicitud de inscripción de la marca “Tika Lima”, por lo que ésta nunca podría conferirse. Ante esta situación, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel Peralta Volio, en su condición de representante de la empresa Florida Ice And Farm Company Sociedad Anónima y Productora la Florida Sociedad Anónima y revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del veintinueve de noviembre de dos mil siete, por las razones aquí dichas. Se da por agotada la vía administra.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55