

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1340-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de marca de servicio “EXTRA (Diseño)”

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 1985-2008)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 366-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las ocho horas con treinta y cinco minutos del diecinueve de abril de dos mil diez.

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 nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, actuando como apoderado generalísimo de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S. A. y PRODUCTORA LA FLORIDA, S. A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-000784 y 3-101-306901, respectivamente, ambas sociedades con domicilio en San José, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, tres minutos, veinticuatro segundos, del cinco de octubre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el cinco de marzo de dos mil ocho, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, con cédula de identidad 1-626-794, en representación de la compañía COMEXTRA,

S.A. DE C.V., sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“EXTRA (DISEÑO)”**, en **clase 35** de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: *Servicios de venta y comercialización al menudeo de todo tipo de productos tales como bebidas en general, cervezas, licores, vinos, abarros, entre otros, a través de todo tipo de tiendas de servicio, abarros, conveniencia, entre otros.*

SEGUNDO. Que los Edictos correspondientes fueron publicados los días 18, 19 y 20 de marzo de 2009 y dentro del término conferido se presentó oposición a la solicitud del registro de marca, por parte de las empresas Florida Ice And Farm Company, S.A y Productora La Florida, S.A., representadas por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas, tres minutos, veinticuatro segundos del cinco de octubre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger el registro de la marca **“EXTRA (DISEÑO)”**.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el cinco de noviembre de dos mil nueve, el Licenciado Peralta Volio, en la representación indicada, apeló la resolución referida anteriormente y por esa razón conoce este Tribunal en Alzada, expresando agravios en forma posterior, mediante escrito presentado ante este Tribunal el 05 de marzo de 2010.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de 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 Jiménez Sancho; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No encuentra esta Autoridad hechos con ese carácter que sean de relevancia para la resolución de este asunto.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resuelve rechazar la oposición interpuesta, con fundamento en que el término “EXTRA (Diseño)”, no se ubica dentro de las marcas descriptivas ya que el término no genera en el público consumidor la idea de que adquirir el producto o servicio de la empresa solicitante, le vaya a generar alguna ventaja, en razón de lo cual no se configura dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 7, incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Dado lo anterior, concluye que el signo propuesto goza de distintividad suficiente que lo hace susceptible de protección registral.

Por su parte, el recurrente en su escrito de exposición de agravios manifiesta que la resolución impugnada es errada en su interpretación del término “extra” incluido dentro de un signo marcario, ya que se fundamenta en otros registros que han sido concedidos y que incluyen esta palabra, no obstante, en dichas marcas inscritas esa palabra va acompañada de otros elementos más o menos distintivos. La marca solicitada no tiene capacidad para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras, ya que es un signo imperceptible y de falsas apariencias. Fundamenta sus alegatos en el Voto No. 005-2007 dictado por este Tribunal Registral Administración con ocasión de la solicitud de registro del signo “REGIA EXTRA”. Agrega que el solicitante confunde el examen de novedad con el principio de novedad intrínseca u originalidad como característica distintiva de los signos marcarios, que ciertamente el signo propuesto no contiene. Afirma que “Extra” en relación con la industria

cervecera de occidente es irregistrable porque representa un tipo de cerveza de mayor grado alcohólico y que los consumidores tienen el derecho a recibir información adecuada y veraz sobre los productos o servicios puestos a su disposición.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LOS SIGNOS MARCARIOS. Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio ofrecido por un empresario, de los puestos a disposición del público por otros empresarios, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo de los de los demás empresarios.

El artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que este derecho intangible 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*”. Así entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las

expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual—Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

CUARTO. SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. En relación con el término EXTRA, tal y como lo señala el recurrente en sus agravios, ya este Tribunal se ha pronunciado, mediante el **Voto No. 005-2007** de las diez horas treinta minutos del ocho de enero de dos mil siete, afirmando que el adjetivo “extra” es calificativo que genera en el consumidor “...una expectativa de alta calidad, la cual puede o no tener el producto ...” Agregando que:

“...No obstante, debe hacerse una especial referencia al término “Extra”, tal y como lo explica la decisión R 630/2001-1 del primero de octubre de 2003, de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), de la Comunidad Económica Europea, que ha dicho lo siguiente:

“...Es difícil para la Cámara aceptar la noción de que la parte más distintiva de la (...) Marca Comunitaria (...) es ‘EXTRA’. Esta palabra, aparte de su característica descriptiva, está colocada en una segunda, así subordinada, posición dentro de la marca. Así será razonablemente percibida como un mero calificador de la palabra a la que sigue. En otras palabras, los consumidores percibirán con toda probabilidad ‘ALTIA EXTRA’ como designación de la versión ‘extra’ (como opuesta, por ejemplo, a la ‘estándar’ o ‘normal’) de la marca ‘ALTIA’ Siendo esta la percepción razonable de la (...) Marca Comunitaria (...) por el público relevante, es

***improbable que pueda surgir alguna confusión con el signo previo.** Ambos signos comparten el mismo elemento, pero, por las razones dadas, el elemento juega un rol conceptual y visiblemente subordinado en el signo de la solicitud. Y por ese rol diferente, la confusión en el mercado será razonablemente eliminada, aún cuando los bienes son idénticos...”(lo resaltado no es del original)*

*Nótese que el término “extra” se interpreta de una manera diferente en el tanto esté **asociado y subordinado** a un término de carácter distintivo -en cuyo caso se considera un signo inscribible-, respecto de situaciones en las que dicho término represente el factor principal o tópico de una marca, o esté asociado a un término cuya distintividad esté cuestionada tanto por razones de carácter intrínseco como extrínseco, por lo que no procedería otorgar su exclusividad marcaria. (...) Dado que en este asunto el signo solicitado es “**REGIA EXTRA**”, el término “extra”, está asociado a un **término descriptivo**, potenciando el efecto calificador de la acepción “**Regia**”, lo cual debe ser rechazado como marca inscribible en razón del artículo 7 ...”*

Consultada la Vigésimo Segunda Edición del Diccionario de la Lengua Española, en la su página electrónica, el adjetivo EXTRA significa:

*“ ... **extra.** (Del lat. extra).*

- 1. adj. **extraordinario** (¶ añadido a lo normal). Un gasto extra. U. t. c. s.*
- 2. adj. Superior a lo normal. Aceite extra. De calidad extra...”*

Bajo esta perspectiva, y analizando las causales previstas en los incisos d), g) y j), del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos:

*“...Artículo 7°- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*



(...)

d) Únicamente en un signo o una indicación **que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio** de que se trata.

(...)

g) **No tenga suficiente aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica.

(...)

j) **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. ...”
(agregado el énfasis)

este Tribunal arriba a la conclusión, de que la marca solicitada contraviene las disposiciones transcrita ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: “*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. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irreregistrables*” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108). En este caso en particular, la negativa a



autorizar la inscripción de la marca solicitada “**EXTRA**” que conceptualmente refiere a “*extraordinario o superior a lo normal*” asociado a los servicios que pretende proteger en la clase 35 de la Clasificación Internacional, debe hacerse con fundamento en lo dispuesto por los incisos del artículo 7 de la Ley de Marcas que han sido transcritos líneas atrás, al ser la denominación descriptiva de las características de los servicios que se pretende proteger y distinguir. Dado lo anterior, ante esa falta de distintividad del término “EXTRA”, éste debe estar acompañado de otros elementos distintivos que se la proporcionen, a efecto de que resulte susceptible de protección registral.

En este sentido, no obstante la marca solicitada consta también de un diseño especial, resulta ser descriptiva y atributiva de cualidades, por lo tanto deviene en engañosa, dado lo cual no es susceptible de protección registral en aplicación de los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y es por ello debe rechazarse su registro.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas que anteceden, considera este Tribunal que lo procedente es la revocatoria de la resolución de las diez horas, tres minutos, veinticuatro segundos del cinco de octubre de dos mil nueve, declarando con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, para que se deniegue el registro del signo “**EXTRA (DISEÑO)**”, solicitado por la empresa **COMEXTRA S.A. DE C.V.**

SEXTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, contra la resolución de las diez horas, tres minutos, veinticuatro segundos del cinco de octubre de dos mil nueve, la cual en este acto ser revoca, denegando el registro del signo ***“EXTRA (DISEÑO)”***, solicitado por la empresa **COMEXTRA S.A. DE C.V.** Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina para lo de su cargo.- **NOTÍFIQUESE.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Norma Ureña Boza



Descriptores

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca descriptiva y engañosa
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55