



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0240-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo BOTRAN VIP ORANGE (diseño)

Florida Ice And Farm Company, S.A. y otra, apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1248-06)

Marcas y otros signos

VOTO N° 403-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas del once de agosto de dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel Peralta Volio, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-000784, y **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-306901, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas del dieciséis de enero de dos mil ocho.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de febrero de dos mil seis, el Licenciado Roberto Esquivel Cerdas, en representación de la sociedad **INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica



en clase 33 de la clasificación internacional, para distinguir bebidas alcohólicas a excepción de cervezas con sabor a naranja.

II.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de junio de dos mil siete, el Licenciado Manuel Peralta Volio, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaría.

III.- Que mediante resolución dictada a las once horas del dieciséis de enero de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de febrero de dos mil ocho, el Licenciado Manuel Peralta Volio, en representación de las empresas oponentes, interpuso recurso de apelación en su contra.

V.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos 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 Alvarado Valverde; y



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se aprueba el elenco de hechos probados contenidos en el considerando primero inciso 1) de la resolución venida en alzada.

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

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. A-) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se tiene que el representante de la sociedad **INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica:



en clase 33 de la clasificación internacional, para distinguir bebidas alcohólicas a excepción de cervezas con sabor a naranja, y que el representante de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.** se opuso formalmente a esa solicitud, alegando, básicamente, que la inclusión de la palabra “VIP” en la marca propuesta, debido a su carácter descriptivo y su imposibilidad de apropiación registral, invalidaba a esa marca para ser inscrita.

Como en la resolución impugnada el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición formulada, el representante de las sociedades opositoras interpuso recurso de apelación, reiterando, en esa oportunidad y ante este Tribunal, los mismos razonamientos que expuso al oponerse.

B-) ANÁLISIS DEL CASO BAJO EXAMEN Y PERTINENCIA DE LA OPOSICIÓN. De



acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante 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 recoge en este numeral una característica fundamental que deben contener las marcas para ser registrables: su aptitud distintiva, que se manifiesta en la aptitud que ha de tener el signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de un empresario de los de otros, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique. Ahora bien, este Tribunal en resoluciones anteriores sobre el registro o no de una marca, ha resuelto reiteradamente que un signo es inscribible no sólo cuando cumple plenamente con esa característica de aptitud distintiva, sino también cuando no sea incurso en alguna de las causales de impedimento de registro comprendidas en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas. Siguiendo ahora esa misma línea, para lo que interesa en esta oportunidad y en abono de la tesis sostenida por el representante de las empresas opositoras, debe recordarse que el literal d) del artículo 7º de la Ley de la materia, estipula que no se puede otorgar el registro a una marca que consista 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, sobre lo cual se ha precisado que “*Las designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, función, cualidades u otras características de los productos o servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son irregistrables como tales (...) carecen de distintividad, ya que la cualidad que describen es coincidente con la de otros productos ...*” (MARTÍNEZ MEDRANO (Gabriel) y SOUCASSE (Gabriela), Derecho de Marcas, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, página 63).

Partiendo de lo anterior, si en concreto resulta que de la marca propuesta



lo que ha sido cuestionado por las opositoras es la inclusión en ese signo de la palabra “VIP”, no puede soslayar este Tribunal que de acuerdo con la 22ª edición (octubre de 2001) del Diccionario de la Lengua Española, ese vocablo ya admitido por la Real Academia Española, proviene del inglés “vip”, acrónimo de “*very important person*”, esto es, “*persona muy importante*”, y significa **“Persona que recibe un trato especial en ciertos lugares públicos por ser famosa o socialmente relevante”**.

De igual manera, tampoco puede este Tribunal ignorar lo que la Real Academia Española consignó en la entrada de la palabra “vip” del Diccionario Panhispánico de Dudas (1ª edición de octubre de 2005):

“vip. Voz tomada del inglés *vip* —v[ery] i[mportant] p[erson]—, que se usa, como sustantivo común en cuanto al género (*el/la vip*; → [GÉNERO², 1a y 3j](#)), con el sentido de ‘persona socialmente relevante que recibe un trato especial en ciertos lugares públicos’; como adjetivo significa ‘de los vips’. Su plural es *vips* (→ [PLURAL, 1h](#)): «*Es fácil [...] verla con su madre entre los vips que pueblan las gradas*» (*Telva* [Esp.] 1.98); «*Salones vips para el aeropuerto*» (*Abc* [Par.] 31.10.00). Debe evitarse su escritura con mayúsculas, habitual en inglés por su condición original de sigla. Aunque es anglicismo admisible, se recomienda usar con preferencia, para el sustantivo, la voz española tradicional *personalidad*: «*La Policía tuvo que emplearse a fondo para que el numeroso público respetara el cordón que protegía a las personalidades*» (*Mundo* [Esp.] 20.2.96).”

De lo expuesto, válido es concluir que el signo propuesto, por contener el citado vocablo, y ser éste su parte nuclear por ser parte fundamental de su elemento denominativo y estar centrado en el diseño de la marca (por lo que es hacia donde se enfocaría, necesariamente, la atención de sus espectadores), se constituye en un signo que sin duda alguna califica a los productos que pretende distinguir, al dar a entender o dar por supuesto que tendría como destinatarios a quienes



se les endilga ser personalidades “vip”, esto es, personas con relevancia social, con lo cual la empresa solicitante pretende obtener, desde luego, alguna primacía o ventaja sobre los productos similares de quienes resulten ser sus competidores, no ajustada a la Ley de Marcas.

Para más abundamiento, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, otrora superior jerárquico impropio del Registro de la Propiedad Industrial, estableció en su jurisprudencia el rechazo al registro de un signo que resulte ser calificativo, señalando, por ejemplo:

“La Ley de Marcas y otros signos distintivos (No. 7978 del 6 de enero del 2000) en su artículo 7, inciso d, impide la inscripción, por razones intrínsecas, de las marcas que en el comercio pueda servir para calificar o describir algunas características del producto o servicio de que se trata. El distintivo JP OPTIMUM -DISEÑO- (Optimo, bueno, excelente) propuesto, resulta incurso en la prohibición indicada, puesto que, le atribuye o confiere cualidades a los productos o servicios amparados.” (Voto N° 189-2001, de las 11:25 horas del 28 de febrero de 2001).

En este caso, al ser el signo propuesto, calificativo de los productos que pretende distinguir, resulta no tener la suficiente aptitud distintiva para que le sea concedida su protección, aquella característica esencial –como ya se expresó– que debe ostentar un signo, pues su función es la de “... individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión...” (Tribunal Primero Civil, Voto N° 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001. En igual sentido, el Voto N° 181-2006, dictado por este Tribunal a las 12:15 horas del 3 de junio de 2006).

CUARTO. CARÁCTER ENGAÑOSO DEL SIGNO PROPUESTO. Además, en el caso propuesto, la inclusión del término VIP hace que sea aplicable la causal de rechazo a registro contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que indica:

“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.”



Para el presente caso, al encontrar el consumidor el término VIP, normalmente lo asociará a una calidad mayor o mejorada, la cual puede no encontrarse en el producto consumido, por lo que puede resultar engañoso sobre sus cualidades. Todo lo antes apuntado conlleva a una falta en la aptitud distintiva del signo propuesto para distinguir bebidas alcohólicas a excepción de cervezas con sabor a naranja.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, es criterio de este Tribunal que el signo propuesto para su



inscripción, , resulta ser calificativo y engañoso respecto de los productos que pretende distinguir, lo que cual le resta su aptitud para poder hacer distinguir los productos que protegería de los demás del mismo tipo que se encuentren en el mercado, por lo que con fundamento en el artículo 7º inciso d) de la Ley de Marcas, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel Peralta Volio, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.**, y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas del dieciséis de enero de dos mil ocho, la cual se revoca en todos sus extremos, para disponer que se acoge la oposición formulada por las citadas empresas, declarándose sin




lugar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica , en clase 33 de la clasificación internacional, presentada por la empresa **INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA, S.A.**

SEXTO. 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 y 2º 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 que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas del dieciséis de enero de dos mil ocho, la cual se revoca en todos sus extremos. Se declara con lugar la oposición presentada por las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD**

ANÓNIMA, respecto de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica , en clase 33 de la clasificación internacional, presentada por la empresa **INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual se rechaza. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



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

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29