



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0439-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “AGUA IGLOO”

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 377-2011)

BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO S.A., apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 413 -2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del doce de abril de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Priscilla Picado Murillo**, mayor, soltera, abogada, carné profesional número diecinueve mil trescientos noventa y siete, vecina de San José, Sabana Norte, Edificio Torre La Sabana, piso siete, titular de la cédula de identidad número dos-seiscientos treinta y uno-seiscientos ochenta y dos, en su condición de apoderada especial de **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO S.A.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Costa Rica, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos ochenta y cuatro mil quinientos quince, domiciliada en Alajuela, Zona Franca Bes, localizada cinco Kilómetros al oeste del Aeropuerto Juan Santamaría, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta minutos, cincuenta y dos segundos del once de mayo de dos mil once.



RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de enero de dos mil once, la Licenciada Priscilla Picado Murillo, de calidades y condición indicadas al inicio, solicitó la inscripción de “**AGUA IGLOO (DISEÑO)**” como marca de fábrica y comercio, para proteger y distinguir en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, “**agua pura embotellada**”,

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diecisiete horas, treinta minutos, cincuenta y dos segundos del once de mayo de dos mil once, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de mayo de dos mil once, la Licenciada Priscilla Picado Murillo, en representación de **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO S.A.**, interpuso recurso de apelación, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las once horas, un minuto, once segundos del veintisiete de mayo de dos mil once, admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta la Jueza Ureña Boza y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal requirió como prueba para mejor resolver a la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, certificación de las marca de fábrica “**IGLOO**”, en clase 32, registro número **124302**, la cual ha tenido a la vista. (Ver folio 74 al 76)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: **UNICO**. Que la marca de fábrica “**IGLOO**”, inscrita bajo el registro número **124302**, para proteger y distinguir en clase 32 Internacional, “refrescos con agua o con leche”, a nombre de **DISTRIBUIDORA COMERCIAL NICARGUENSE S.A.**, fue registrada el 01 de junio de 2001 y vigente hasta el 01 de junio del 2011, la cual no se solicitó su renovación y por ende, se encuentra caduca desde el 01 de diciembre de 2011. (Ver folio **75 al 78**)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial fundamentándose en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos rechaza la solicitud de inscripción de la marca solicitada, por considerar que del estudio integral del signo propuesto, se comprueba que hay similitud gráfica, fonética e ideológica con el inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, lo que afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a



proteger.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la recurrente en su escrito de apelación y expresión de agravios argumenta que la marca “**IGLOO**” cuyo titular es **DISTRIBUIDORA COMERCIAL NICARGUENSE S.A.**, venció el primero de junio de dos mil once, por lo que actualmente se encuentra en el período de gracia para la renovación, el cual vencerá próximamente el 01 de diciembre del 2011. En virtud de lo anterior, solicita se deje en suspenso el trámite del expediente ante el vencimiento de la marca “IGLOO”, número de registro 124302, ya que de no presentarse renovación por parte de su titular, las objeciones de fondo señaladas por el Registro de la Propiedad Industrial carecerán de fundamento alguno y en consecuencia debería admitirse el registro de la marca de su representada, la cual tiene prioridad registral para la inscripción de la marca “Igloo”, clase 32 Internacional frente a cualquier otro tercero.

Así las cosas, la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, treinta minutos, cincuenta y dos segundos del once de mayo de dos mil once, debe revocarse, toda vez que la marca de fábrica “**IGLOO**”, inscrita bajo el registro **124302**, a favor de la empresa **DISTRIBUIDORA COMERCIAL NICARGUENSE S.A.**, que impedía la inscripción de la marca de fábrica y comercio pretendida “**AGUA IGLOO (DISEÑO)**”, en clase 32 de la Clasificación Internacional Niza, para proteger y distinguir “agua pura embotellada”, se encuentra caduca y no se presentó la respectiva solicitud de renovación de registro conforme lo estipulado en el numeral 21 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como se desprende de los movimientos contenidos en la certificación de la marca “**IGLOO**”, solicitada por esta Instancia como prueba para mejor resolver, visible de los folios 75 al 76 del expediente, lo que da cabida a seguir conociendo por parte del Registro de la Propiedad Industrial el trámite de inscripción de la marca objeto del presente asunto, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.



QUINTO. Conforme a las consideraciones y cita normativa expuestas, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Priscilla Picado Murillo**, en su condición de apoderada especial de **BEBIDAS Y CONGELADOS TRÒPICO S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta minutos, cincuenta y dos segundos del once de mayo de dos mil once, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de fábrica y de comercio solicitada “**AGUA IGLOO (DISEÑO)**”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Priscilla Picado Murillo**, en su condición de apoderada especial de **BEBIDAS Y CONGELADOS TRÒPICO S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta minutos, cincuenta y dos segundos del once de mayo de dos mil once, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de fábrica y de comercio solicitada “**AGUA IGLOO (DISEÑO)**”, en clase 32 de la Clasificación



Internacional Niza, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.33

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. MARCA Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.42.55