



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1381-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro como marca del signo GLACEAU VITAMINWATER VITAL (diseño)

Productora La Florida S.A. y otra, apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1526-09)

Marcas y otros Signos

VOTO N°419-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta minutos del veintiuno de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo de las empresas Productora La Florida Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, y de Florida Ice And Farm Company S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero cero setecientos ochenta y cuatro, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y cuatro minutos, cincuenta y cuatro segundos del seis de noviembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintitrés de febrero de dos mil nueve, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, representando a la empresa Energy Brands Inc., organizada y existente de



conformidad a las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



en la clase 32 de la nomenclatura internacional, para distinguir bebidas no alcohólicas, incluyendo aguas, aguas con sabor, aguas mejoradas, aguas de infusión, bebidas energéticas, bebidas energéticas mejoradas y bebidas isotónicas, siropes, concentrados, polvos y bases para hacer bebidas y bebidas de frutas.

SEGUNDO. Que contra dicha solicitud presentó oposición Manuel E. Peralta Volio representando a las empresas Productora La Florida S.A. y a Florida Ice And Farm Company S.A., en fecha dieciséis de junio de dos mil nueve.

TERCERO. Que a las nueve horas, cincuenta y cuatro minutos, cincuenta y cuatro segundos del seis de noviembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger la solicitud de registro.

CUARTO. Que en fecha diecisiete de noviembre de dos mil nueve, la representación de las empresas oponentes planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.



QUINTO. 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del doce de mayo de dos mil diez al doce julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas:

- 1- **CRISTAL**, registro N° 88332, vigente hasta el 8 de setiembre de 2014, en clase 32 para distinguir cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale, porter, otras bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales y otras preparaciones para hacer bebidas, aguas de nacientes, aguas purificadas, agua carbonatada o mineral, aguas de mesa, agua de litines, a nombre de Productora La Florida S.A. (folios 119 a 121).
- 2- **CRISTAL PLUS**, registro N° 151270, vigente hasta el 8 de febrero de 2015, en clase 32 para distinguir agua de nacientes, agua purificada, agua carbonatada o mineral, agua de mesa y agua de litines, cerveza, cerveza de bajo contenido alcohólico, bebidas de malta, bebidas de cereales, cerveza, cerveza aguada, cerveza fuerte y cerveza negra, bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas y zumos de frutas, siropes, y otras preparaciones para hacer bebidas, a nombre de Productora La Florida S.A. (folios 122 y 123).
- 3- **BAHIA CRISTAL (CRYSTAL BAY)**, registro N° 109650, vigente hasta el 4 de noviembre de 2018, en clase 32 para distinguir agua, agua con sabores, aguas minerales u gaseosas, otras bebidas no alcohólicas, cerveza, bebidas y zumos (jugos) de frutas, siropes



- (jarabes), y otras preparaciones para hacer bebidas, a nombre de Florida Ice And Farm Company S.A. (folios 124 y 125).
- 4- **CRISTAL SENSATIONS**, registro N° 162840, vigente hasta el 28 de setiembre de 2016, en clase 32 para distinguir agua de nacientes, agua purificada, agua carbonatada o mineral, agua de mesa y agua de litines, a nombre de Productora la Florida S.A. (folios 126 y 127).
 - 5- **O₂**, registro N° 140338, vigente hasta el 25 de agosto de 2013, en clase 32 para distinguir agua de nacientes, agua purificada, agua carbonatada o mineral, agua de mesa y agua de litines, a nombre de Productora La Florida S.A. (folios 128 y 129).
 - 6- **PURA VIDA (PURE LIFE)**, registro N° 88290, vigente hasta el 7 de setiembre de 2014, en clase 32 para distinguir agua y bebidas naturales y similares, a nombre de Productora La Florida S.A. (folios 130 y 131).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la no demostración del interés que legitima las oposiciones interpuestas, las declara sin lugar y ordena la inscripción solicitada.

Por su parte, el recurrente insiste en que posee legitimación como competidor en el sector pertinente del mercado, y ante esta sede aporta prueba en dicho sentido.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LEGITIMACIÓN DE LAS EMPRESAS Oponentes. Es un tema resuelto por la jurisprudencia de este Tribunal (por todos ver el Voto 005-2007 de las diez horas treinta minutos del ocho de enero de dos mil siete) el hecho de que la oposición a la solicitud de registro de un signo como marca puede encontrar su legitimación no solamente en la existencia de un derecho anterior oponible de



acuerdo a lo establecido por el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), sino también en la calidad de competidor del sector económico para el cual se solicita la marca, siendo claro también que dicha calidad ha de ser no solamente alegada sino que debe de demostrarse.

En el presente asunto resuelve bien el **a quo**, ya que la calidad de competidor en el sector pertinente fue solamente alegada pero no comprobada. Sin embargo, ya en alzada y ante la audiencia de expresión de agravios, proceden las empresas oponentes a demostrar con documentos (registros de marcas atinentes al mismo sector económico) su participación en el mismo ámbito de comercio en el cual se desenvolvería la marca que se solicita. Entonces, y siguiendo las políticas de saneamiento que ha seguido consuetudinariamente este Tribunal, procede tener por bien acreditada la legitimación de las empresas oponentes, ya que si bien dicha condición no se comprobó ante el **a quo**, es claro que existía desde que las empresas opositoras iniciaron su oposición, y tan solo se debía proceder a comprobarla objetivamente para que así conste en el expediente.

QUINTO. LIMITACIÓN DE PRODUCTOS HECHA POR LA EMPRESA SOLICITANTE. En otro orden de asuntos, visible a folio 96 del expediente se encuentra un escrito de la empresa solicitante, en donde se indica *“Solicito a este Registro se anote limitación de la lista de productos para esta marca a fin que proteja lo siguiente: bebidas a base de agua mejorada con nutrientes, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.”*. El tema de la limitación o reducción de la lista de productos se encuentra regulada en el artículo 11 de la Ley de Marcas, el cual en su párrafo primero indica:

“El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse.” (subrayado nuestro).



En el presente asunto no podemos hablar de una limitación o reducción a la lista como pretende la solicitante, ya que de los productos supuestamente limitados, solamente el sirope forma parte de la lista original, pero en dicha lista original no se encuentran ni las bebidas a base de agua mejorada con nutrientes ni otras preparaciones para hacer bebidas, por ello respecto de lo originalmente pedido estos productos resultan nuevos y por ello una ampliación, prohibida por el artículo antes transcrito y por ello inatendible.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que las empresas opositoras se encuentran debidamente legitimadas para plantear una oposición en el presente asunto. Sin embargo, el tema de la capacidad intrínseca del signo solicitado para convertirse en una marca registrada no ha sido tratado aún por el **a quo**, por lo tanto no puede este Tribunal válidamente referirse a éste porque de así hacerlo estaría rompiendo con el principio de la doble instancia, al resolver sobre un tema que no ha sido conocido aún por el Registro de la Propiedad Industrial, por lo tanto, lo que corresponde es revocar la resolución final venida en alzada, para que en su lugar proceda el Registro a emitir resolución fundamentada sobre el fondo del asunto, referido a la capacidad intrínseca del signo solicitado para convertirse en una marca registrada, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio representando a las empresas Productora La Florida S.A y Florida Ice And Farm Company S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las nueve horas, cincuenta y cuatro minutos, cincuenta y cuatro segundos del seis de noviembre de dos mil nueve, la que en este acto se revoca para que en su lugar se pronuncie el Registro de la Propiedad Industrial sobre la



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

capacidad intrínseca del signo solicitado para convertirse en una marca registrada, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.38