



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0831-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo GUAROMIX

Productora La Florida S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 11251-07)

Marcas y otros signos

VOTO N° 434-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta minutos del veintinueve de abril de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su calidad de apoderado generalísimo de la empresa Productora La Florida S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:56:04 horas del 7 de octubre de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de agosto de 2007, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, representando a la empresa Productora La Florida S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **GUAROMIX**, para distinguir en clase 33 de la nomenclatura internacional, bebidas alcohólicas excepto cervezas.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 09:56:04 horas del 7 de octubre de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción de la



solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de octubre de 2008, la empresa solicitante interpuso recurso de apelación en su contra.

CUARTO. 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 Y NO PROBADOS. Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. EL Registro de la Propiedad Industrial basó su rechazo al registro solicitado en la idea de que el signo está compuesto por términos de uso común y genéricos, los cuales relacionados con el producto a distinguir lo hacen carente de aptitud distintiva. Por su parte, el apelante destaca que no se reivindica el uso exclusivo de los elementos que componen al signo solicitado, que el signo se debe analizar como un todo, que el análisis del **a quo** debió ser realizado a conciencia y aplicando la lógica jurídica y el sentido común, y que el signo resulta novedoso y original.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 7 incisos d) y g) de la Ley



de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), indica:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata. (...)”

Si bien la técnica de apreciación de los signos que se pretenden registrar como marcas indica que el signo ha de verse en su conjunto y no según sus componentes, inciso a) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del conjunto del signo GUAROMIX no puede inferirse otra cosa más que el significado propio de los elementos que lo componen, sea GUARO y MIX. Guaro es la forma que en el lenguaje corriente de Costa Rica se utiliza como designación común del licor popular del pueblo costarricense hecha a base de caña de azúcar, y mix es una palabra comúnmente usada para indicar que hay varios elementos mezclados; entonces, del signo propuesto el consumidor promedio colegirá claramente la idea de guaro mezclado con otros elementos, lo cual cae dentro de las formas usuales de denominación del producto. La construcción del signo no ofrece mayor novedad, es la forma en que gramaticalmente se deben de colocar las palabras para formar una frase con sentido propio, solamente que se han agrupado bajo una sola palabra, agrupación que no ofrece al consumidor un concepto nuevo que vaya más allá de lo usual. Y contrario a lo que afirma el apelante, la lógica y razonamiento utilizados en la resolución final dictada por el **a quo** están apegados a lo establecido por el ordenamiento jurídico y al sentido común, ya que se tomó por sentido del signo lo que se deriva de él mismo, sin pretender endilgarle alguna “...*elucubración absurda...*”, término empleado por el propio apelante en sentencia judicial que cita en



su escrito de expresión de agravios ante este Tribunal.

Pero, además, considera este Tribunal que, si los productos que se pretenden proteger son bebidas alcohólicas, entonces el signo resulta además engañoso, ya que, al incluirse dentro del signo solicitado la palabra GUARO, se hace referencia directa a un tipo de bebida alcohólica según la usanza nacional, por lo que no puede pretenderse que con el signo se distingan bebidas alcohólicas en general, cayéndose entonces también en la prohibición del 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.”

CUARTO. 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, GUAROMIX, resulta ser designación usual de los productos que pretende distinguir, además de engañoso. Por tanto, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final venida en alzada.

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 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 sin lugar el recurso



de apelación interpuesto por la representación de Productora La Florida S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:56:04 horas del 7 de octubre de 2008, la cual se confirma. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Adolfo Durán Abarca, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29