



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0202-TRA-PI

**Oposición en solicitud de registro como marca del signo CREMA RICA ANÍS
IMPERIAL (diseño)**

Consejo Nacional de Producción, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3995-09)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 450-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veinte minutos del veintitrés de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Ricardo Zúñiga Cambronero, mayor, casado, Contador Público, vecino de Barrio Córdoba, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos veintiocho-cuatrocientos cuarenta y tres, en su condición de Gerente General y apoderado generalísimo sin límite de suma del Consejo Nacional de Producción, cédula de persona jurídica número cuatro-cero cero cero-cero cuarenta y dos mil ciento cuarenta y seis, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y dos minutos, treinta y un segundos del once de febrero de dos mil diez.

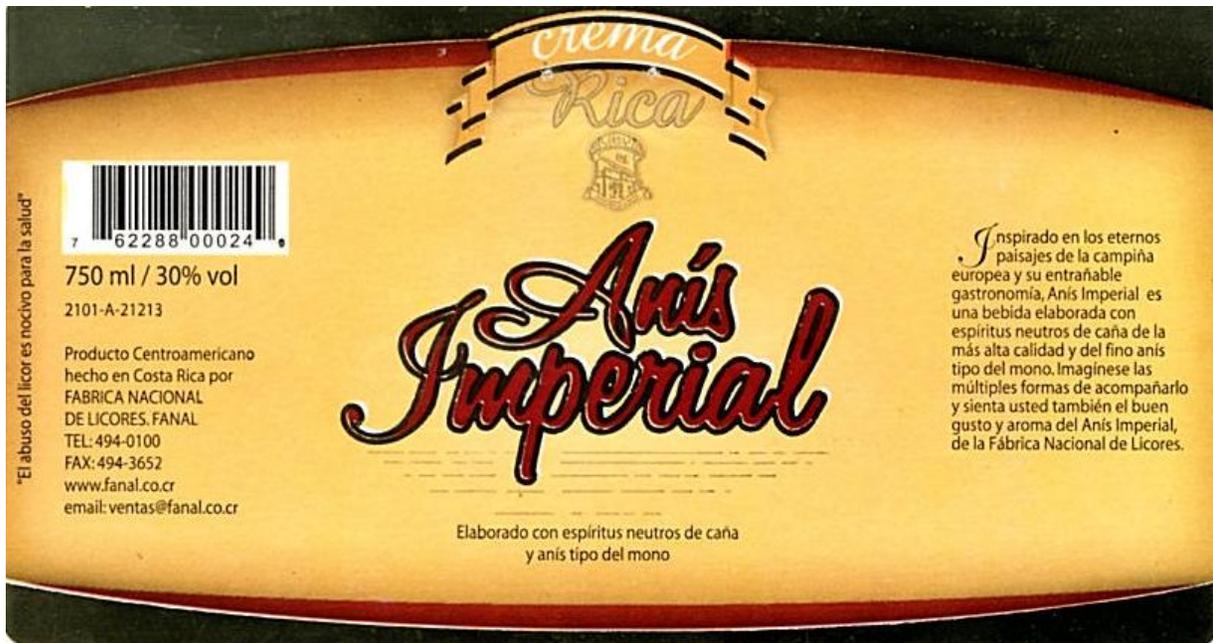
RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinte de mayo de dos mil nueve, el señor José Miguel Carrillo Villarreal, titular de la cédula de identidad número cinco-ciento treinta y dos-quinientos



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

cincuenta y cinco, representando al Consejo Nacional de Producción, solicitó se inscriba como marca de fábrica el signo



en la clase 33 de la nomenclatura internacional, para distinguir bebidas alcohólicas.

SEGUNDO. Que a dicha solicitud se opuso el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, representando a Productora La Florida S.A., en fecha siete de setiembre de dos mil nueve.

TERCERO. Que por resolución de las nueve horas, cincuenta y dos minutos, treinta y un segundos del once de febrero de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición presentada y denegar el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha veinticuatro de febrero de dos mil diez, la representación del Consejo Nacional de Producción planteó recurso de 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución se tiene por probado el registro de la marca **IMPERIAL** a nombre de la empresa Productora La Florida S.A., en clase 33, registros N° 37955 vigente hasta el veintiocho de octubre de dos mil trece para distinguir licores, y N° 45069 vigente hasta el veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete para distinguir aguardiente, alcohol etílico, coñac, ginebra, ron y whisky.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de interés 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 que el signo se compone de unos elementos que resultan genéricos, y que el elemento que otorga la aptitud distintiva colisiona con un derecho previo de tercero, deniega el registro solicitado. Por su parte el apelante alega que la marca RICA ANIS IMPERIAL se encuentra inscrita desde el año mil novecientos noventa, que la marca del oponente IMPERIAL se conoce como marca de cerveza y no de anís, y que las marcas inscritas no contemplan al anís.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CAPACIDAD DEL SIGNO SOLICITADO PARA CONVERTIRSE EN UNA MARCA REGISTRADA. Analizado el presente asunto, debe este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y confirmar la resolución venida en alzada. Si bien nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas) permite el registro de etiquetas, artículo 3, la cuales pueden contener elementos que resulten ser genéricos o descriptivos, no protegibles, artículo 28, al incluirse los adverbios de modo “exclusivamente” y “únicamente” en la redacción de los incisos c) y d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ha de entenderse que la inclusión de este tipo de elementos en la construcción de una marca compleja es posible siempre y cuando haya otros elementos que le otorguen la aptitud distintiva al signo.

“...la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y sólo prohíbe el registro de signos *exclusivamente* compuestos por descriptivos...” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, 1^{era} edición, Civitas, Madrid, 2002, pág. 254**, itálicas del original.

Vista la etiqueta propuesta como marca, tenemos que en ella resaltan los elementos CREMA, RICA y ANÍS IMPERIAL. La palabra CREMA describe una característica del producto, sea la de ser un licor dulce y espeso, RICA resulta ser otra descripción de características, sea la ser gustoso y sabroso, y ANÍS también describe el sabor del licor, por lo que éstos elementos no aportan aptitud distintiva al conjunto. Entonces, queda el elemento IMPERIAL, sobre éste recae el peso de la aptitud distintiva del conjunto planteado en la etiqueta propuesta para registro. Pero, como bien indicó el **a quo**, dicho elemento es idéntico a dos marcas de comercio inscritas, que distinguen una licores y la otra aguardiente, alcohol etílico, coñac, ginebra, ron y whisky, productos idénticos a los pedidos en la solicitud de registro, sean bebidas alcohólicas, entonces, la doble identidad signo-productos hace que se caiga en la prohibición de registro establecida por el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas, que para los efectos bajo estudio indica:



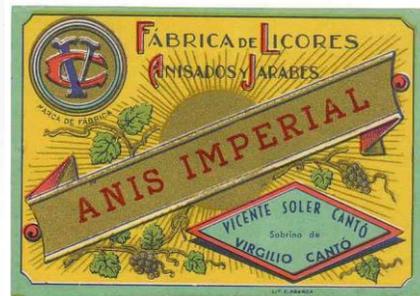
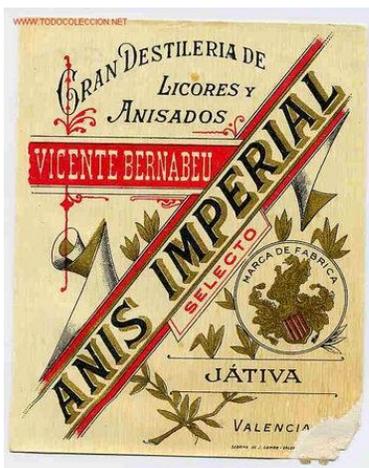
“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros.

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico ... a una marca ... registrada ... por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos ... que puedan causar confusión al público consumidor. (...)”

La igualdad del elemento característico de la marca propuesta, sea IMPERIAL, respecto de las marcas inscritas IMPERIAL, aunado que los productos en uno y otro caso son los mismos, impide que la marca pueda ser inscrita, por lo que se avala en un todo la fundamentación brindada por el **a quo**.

Pero, además de lo expuesto, lo cual ya es suficiente para impedir el registro solicitado, encuentra este Tribunal que la locución ANÍS IMPERIAL está referida directamente a un tipo de licor, sea el producido con extracto de anís, conocido también como anisados. Sitios web en internet presentan etiquetas en las cuáles el término ANÍS IMPERIAL se utiliza claramente como la forma de denominar al producto, entre ellas las siguientes:





Entonces, si la etiqueta propuesta indica que el producto contenido en el envase es ANÍS IMPERIAL, no podría acordarse el registro según lo solicitado, sea bebidas alcohólicas, ya que otorgarlo en tal condición devendría en un engaño al consumidor, puesto que se estaría otorgando para una categoría amplia de productos, cuando más bien la propia etiqueta lo limita a un solo tipo.

Sobre los agravios esgrimidos por el apelante, según fueron ya expuestos en el considerando tercero de la presente resolución, tenemos que: **a-** El hecho de que en el año mil novecientos noventa se haya concedido un registro con elemento literal idéntico al ahora cuestionado, en nada apoya el registro ahora solicitado, ya que cada solicitud ha de atenerse a su particular marco de calificación registral, el cual se ve regido por la legislación aplicable y los derechos de terceros existentes al momento de ser analizadas. **b-** Sobre el que la marca IMPERIAL se conozca en Costa Rica como una marca de cervezas, no obsta al hecho de que existan marcas IMPERIAL inscritas y plenamente vigentes que distinguen productos idénticos, las cuales merecen la protección registral de frente a solicitudes nuevas. **c-** Acerca de que las marcas inscritas no indiquen entre los productos que distinguen al licor de anís, se le debe recordar al solicitante que la etiqueta propuesta fue pedida para bebidas alcohólicas y no para licor de anís, por lo tanto, en dicho sentido hay identidad con los productos que ya se distinguen con las marcas inscritas. Por todo lo anterior, es que el recurso de apelación ha de ser declarado sin lugar, confirmándose la resolución 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Ricardo Zúñiga Cambroneró en representación del Consejo Nacional de Producción en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y dos minutos, treinta y un segundos del once de febrero de dos mil diez, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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

MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.59