

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-281-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca de comercio “SUPER ICE”

**FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA, S. A.,
apelantes**

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 5534-06)

VOTO No. 491-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas, diez minutos del diecisiete de setiembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de las empresas de esta plaza **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres- ciento uno-cero cero cero setecientos ochenta y cuatro y de **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, dos minutos del diecinueve de noviembre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de agosto del dos mil tres, el Licenciado **Jorge Francisco Ross Araya**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-

quinientos treinta y siete-quinientos diecisiete, en su condición de apoderado especial del señor **Pablo Barbier López**, mayor, casado una vez, industrial, vecino de San José, ciudadano colombiano, con pasaporte número siete nueve uno cuatro tres dos dos cinco, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio, “**SUPER ICE**”, en clase 32 de la Nomenclatura Internacional para proteger y distinguir frescos de sabores.

SEGUNDO. Que dentro del término conferido al efecto, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades indicadas al inicio y en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, presentó oposición contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**SUPER ICE**”.

TERCERO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, dos minutos del diecinueve de noviembre de dos mil siete, dispuso en lo que interesa lo siguiente: “(...) *se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**SUPER ICE**”, en clase 32 Internacional; presentado por **PABLO BARBIER LÓPEZ**, la cual se acoge (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta y uno de enero de dos mil ocho, interpuso recurso de apelación.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las

partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ser acorde a la documentación que consta en autos, se tiene por aprobado y hacemos nuestro, el elenco de hechos probados que constan en el considerando primero de la resolución venida en alzada, a excepción del referido a la inscripción de la marca “**TROPIFRUT**” inscrita en clase 32 de la Clasificación Internacional, registro número 136749, agregando que el sustento de éstos, se encuentran visibles a folios del 81 a 90 y del 93 a 109.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho no probado que la marca “**TROPIFRUT**”, se encuentre inscrita a nombre de la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, bajo el registro número **136749**, para proteger y distinguir bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas; siropes; cervezas, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas, en clase 32, vigente desde el veinte de mayo de dos mil tres, hasta el veinte de mayo de dos mil trece.

TERCERO. EN CUANTO A LOS MOTIVOS DEL RECHAZO DE LA MARCA SOLICITADA POR PARTE DEL REGISTRO Y LOS ARGUMENTOS DE LAS EMPRESAS Opositoras. El Registro de la Propiedad Industrial, estableció que la inscripción del signo “**SUPER ICE**” procede, toda vez que la marca no es descriptiva, ya que las palabras en idioma extranjero y su significado, no son del conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera

un signo de fantasía y siendo que los signos inscritos por las empresas oponentes, no guardan ningún tipo de relación, el Registro de la Propiedad Industrial considera que la marca solicitada reúne los requisitos esenciales y cumple con los criterios de distintividad, así como que no transmite una representación lógica del producto que pretende protección registral, por lo que negar su registro sería violatorio del principio de especialidad que rige la materia marcaría.

Inconforme con la resolución referida, el representante de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY** y **PRODUCTORA LA FLORIDA**, en sus alegatos y expresión de agravios, aduce que la marca pretendida es una marca eminentemente descriptiva, situación que niega el Registro **a quo**, porque presume erróneamente que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, considerando que el signo solicitado es de fantasía, cuando lo correcto es que la palabra “super” es un prefijo de origen latino, que el público entiende y la palabra “ice”, es hielo en la mente de la mayoría de los consumidores, de uso común, utilizada en gran cantidad de marcas, porque tiene una estrecha relación con el producto que pretende identificar y sus propiedades.

Igualmente señala que la marca solicitada no posee distintividad intrínseca ni sirve para identificar el origen empresarial de los frescos que pretende proteger la empresa solicitante, por lo que la denominación **SUPER ICE** o **SUPER HIELO**, al asociarse con los productos, resulta descriptivo y atributivo de cualidades, además de inducir a error o a engaño, y de pretender que el público consumidor los considere frescos superhelados, sin serlo.

CUARTO. EN CUANTO A LA FINALIDAD DE LA MARCA. La marca es un signo distintivo que se atribuye a ciertos bienes o servicios a efectos de distinguirlos de otros para que de esta forma puedan ser reconocidos y diferenciados dentro del mercado por los distintos consumidores y el público en general, esta idea de pensamiento es seguida por Ley 7978, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, según se desprende del artículo 2° que la define como:

“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 y o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.

Así las cosas, la idea de inscribir una marca, radica en la intención de agilizar y garantizar las distintas relaciones comerciales y económicas que puedan venir a producirse en torno a un producto o servicio específico, de modo tal que se satisfagan las necesidades de los consumidores al adquirir los bienes y servicios de su preferencia, sin posibilidad de incurrir en error, así como que se respete la prioridad que tiene en el mercado el titular de una marca al garantizársele un conocimiento particular de sus productos ante la colectividad y la distinción de éstos con respecto a los de la competencia, lo que deriva por sí en un beneficio económico. BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS en su obra Derecho de Marcas, señala que la marca es: *“el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola”*, en este mismo orden de ideas citan también los autores a DI LUCA que las define como *“...símbolo distintivo y orden de palabras con los que pueden distinguirse los productos de un industrial o de un vendedor”* así como también a CHAVANNE Y BURSA quienes establecen que la marca es *“...un signo sensible colocado sobre un productos o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores”*.

QUINTO. SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA SOLICITADA

“SUPER ICE”. Este Tribunal considera que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en acoger la solicitud de inscripción de la marca de comercio **“SUPER ICE”**, y por ende, declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.**, y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, por las razones que de seguido se indican.

La denominación de la marca de comercio solicitada, se encuentra formada por dos palabras: el término “**SUPER**”, que está dentro del lenguaje común de las personas y cuenta con un significado conforme al diccionario de la Lengua Española, que podría dar una cualidad de superioridad al producto que protege. Sin embargo este Tribunal en el Voto N° 005-2007 de las diez horas treinta minutos del ocho de enero de dos mil siete, resolvió, que procede la inscripción de una marca que conlleve un término que establece una característica al producto que protege, siempre y cuando ese término esté unido a otro que traese la diferencia o distintividad requerida para que el signo sea protegido. Al efecto dicho voto dijo:

*“Nótese que el término “**extra**” se interpreta de una manera diferente en el tanto esté **asociado y subordinado** a un término de carácter distintivo -en cuyo caso se considera un signo inscribible-, respecto de situaciones en las que dicho término represente el factor principal o tópico de una marca, o este asociado a un término cuya distintividad este cuestionada tanto por razones de carácter intrínseco como extrínseco, por lo que no procedería otorgar su exclusividad marcaría.”*

La segunda palabra: “**ICE**”, que traducida al idioma español, significa “**HIELO**”, no puede considerarse como una palabra de fantasía, tal y como lo pretende el Registro de la Propiedad Industrial, ya que debe advertirse que la marca de fantasía normalmente se trata de un vocablo creado por el intelecto del hombre, o bien, una palabra en un idioma extranjero no conocido por el consumidor común, siendo que en el presente caso, la palabra “**ICE**”, pese a que está en idioma inglés, su significado en español es ampliamente entendible por la generalización que ha tenido esa palabra en nuestro medio, siendo de conocimiento de todo el público que la palabra “**ICE**” significa hielo, por lo que de ninguna manera puede ser considerada como de fantasía, al ser un término genérico, que se refiere a todo lo que es frío y que cualquier comerciante lo puede utilizar, como es el caso por ejemplo, del Ice Te, o bien, cualquier otro fresco de frutas. Por esa circunstancia no constituye un vocablo que junto con el término *super* marque una diferencia capaz de otorgarle distintividad al signo propuesto. Además, la

denominación *super ice* o *super frío* conlleva a engaño al consumidor, pues no siempre ese producto va a estar bajo esa temperatura. Consecuentemente, el signo distintivo “**SUPER ICE**”, al asociarse con los productos que pretende proteger y distinguir; a saber: frescos de sabores, incurre en las prohibiciones que por razones intrínsecas se encuentran contenidas en el artículo 7, incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que a la letra indican:

“Artículo 7.-Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

d) Únicamente 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.

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”,

(...)

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud par el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

Así las cosas, el signo solicitado “**SUPER ICE**”, en clase 32 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir frescos de sabores, no puede ser inscrito por carecer de distintividad, la cual es indispensable para que proceda la inscripción de una marca, ya que ésta debe de identificar plenamente el producto de la denominación que se pide, el origen empresarial y la calidad del producto o servicio sin riesgo de confusión, tal y como lo señala el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, al decir: “...*DISTINTIVIDAD de la marca, (...) es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”*. Es decir, que en el proceso de adquisición, el público

consumidor no vea su voluntad viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios (RIESGO DE ASOCIACION), o bien, en la calidad de los mismos (CONFUSION);...” Bajo el contexto expuesto y siendo que el término **Ice** no cumple con una función identificadora del producto a proteger, como tampoco ser capaz de acompañar a la palabra **super** y disminuirle su significado propio de superioridad, su registro deviene imposible de ser admitido.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, dos minutos del diecinueve de noviembre de dos mil siete, la que en este acto se revoca.

OCTAVO. 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 artículo 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo del 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA** y de

PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, dos minutos del diecinueve de noviembre de dos mil siete, la que en este acto se revoca. 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

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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Solicitud de inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

T.N.R. 00.42.25