



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-0810-TRA-PI**

**Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SEGUA (DISEÑO)”**

**COSTA RICA’S GRAFT BREWING COMPANY LIMITADA, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 341-2011)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 544-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta minutos del veintiocho de mayo de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, sociedad constituida y existente conforme a las leyes de la República de Costa Rica, domiciliada en Río Segundo de Alajuela, 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 catorce horas, cincuenta y nueve minutos, veintitrés segundos del dieciocho de agosto de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de enero de dos mil once, el Licenciado Juan Carlos Retana Otárola, mayor de edad, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-



setecientos cincuenta y cinco-setecientos treinta y siete, en su condición de apoderado especial con facultades suficientes de la empresa **COSTA RICA'S GRAFT BREWING COMPANY LIMITADA**, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio "**SEGUA (DISEÑO)**", en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: "cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas".

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, veintitrés segundos del dieciocho de agosto de dos mil once, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca "**SEGUA (DISEÑO)**", presentada por el Licenciado Juan Carlos Retana Otárola, la cual acoge.

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, interpuso recurso de apelación, siendo, que el Registro mediante resolución de las nueve horas, treinta y dos minutos, diecinueve segundos del dos de setiembre de dos mil once, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que 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, o a la validez 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 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.



**Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS.** No se tienen hechos de tal naturaleza que incidan en la resolución del proceso por ser el objeto de la litis un tema de puro derecho.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial analizando en forma conjunta el signo pretendido, considera que el mismo no contraviene los incisos c) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ni el artículo 6 quinquies 13.2.3., del Convenio de París, por lo que debe rechazarse la oposición planteada por la sociedad **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, y acogerse el signo solicitado en clase 32.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente, en su escrito de expresión de agravios, señala que el término “segua” o “cegua” es un costarricense tal y como quedo demostrado en el escrito de oposición; y también el nombre de una leyenda centroamericana, lo cual lo inhibe de ser inscrito como marca. Rechaza el análisis que hace el Registro, en cuanto a que no se está frente a un término de uso común o usual, para permitir que un costarricense sea objeto de un registro marcario, permitir este registro implicaría una violación a los artículos 2 y 7 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Además, el Registro no se percata de la violación de los Derechos de Autor de un tercero en el presente asunto, en aplicación del artículo 8 inciso j) de la Ley de Marcas.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO PROPUESTO.** Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente que un signo es inscribible cuando cumple plenamente la característica de distintividad, recogida en el artículo 2 de la Ley de



Marcas y Otros Signos Distintivos y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas.

En relación a lo expuesto, y tomando en consideración los agravios del representante de la sociedad recurrente, considera este Tribunal, que no se está en presencia de un costarriqueñismo, la Segua, no se trata de una leyenda única de Costa Rica, sino también es una leyenda a nivel centroamericano, tampoco se está violando ningún derecho de autor, ya que don Alberto Cañas habla de la leyenda no como de su propio intelecto, y además, no se trata de un término genérico, por el contrario considera esta Instancia de Alzada que la expresión “**SEGUA**” es arbitrario para los productos a proteger. Sobre la marca arbitraria, el profesor de la Universidad Escuela Libre de Derecho, Máster Ernesto Gutiérrez B, señaló:

#### **“II. A.4. Signos Arbitrarios**

Es calificado como signo arbitrario aquel signo de uso común, pero cuyo significado no presenta relación alguna con los productos y servicios que se pretenden distinguir por su medio. Si bien es cierto el consumidor reconoce el signo concreto, en virtud de la falta de relación de éste con los productos o servicios que se pretende distinguir, aquel no es capaz de derivar ningún significado específico”. **(GUTIÉRREZ B, Ernesto, ¿Cuándo es distintiva una marca?, Revista IVSTITIA, N° 169-170, Año 15, pp. 40 a 41)**. (el subrayado no es del original)

Con fundamento en la cita doctrinal apuntada, considera este Tribunal, que efectivamente, estamos frente a una marca arbitraria, donde el signo solicitado no guarda relación alguna con la naturaleza, cualidades y funciones, de los productos a los cuales se aplica, y por esa razón no es posible que la misma no se registre.



**CUARTO.** En virtud de lo expuesto, y tomando en cuenta la figura de la marca arbitraria, este Tribunal considera, que no existe motivo alguno para rechazar la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SEGUA (DISEÑO)**”, ya que en lo concerniente a los productos que pretende proteger y distinguir en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber “*cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*”, el registro es procedente, porque el signo goza de aptitud distintiva en relación a estos productos, por lo que éste resulta inscribible.

**QUINTO.** Conforme las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, veintitrés segundos del dieciocho de agosto de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se inscriba la marca de fábrica y comercio “**SEGUA (DISEÑO)**”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la empresa **COSTA RICA’S GRAFT BREWING COMPANY LIMITADA**.

**SEXTO. 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 de 30 de marzo del 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, 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 el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, veintitrés segundos del dieciocho de agosto de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se inscriba la marca de fábrica y comercio “**SEGUA (DISEÑO)**”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la empresa **COSTA RICA’S GRAFT BREWING COMPANY LIMITADA**. Previa constancia y copias 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**Descriptor.**

**INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TE. Solicitud de inscripción de la marca**

**TG. Marcas y Signos Distintivos**

**TNR. 00.42.55**