

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0384-TRA-PI

Oposición al registro de marca “PREMIUM DE LUXE NEMIROFF DISEÑO”

PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2888-06)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 600-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas del veintisiete de octubre de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su calidad de apoderado generalísimo de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA**, con cédula de persona jurídica 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, catorce minutos del trece de febrero de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de abril del dos mil seis, la Licenciada Ivonne Redondo Vega, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, cédula de identidad uno-ochocientos ochenta y tres-setecientos cinco, en su concepto de apoderada especial de la sociedad NEMIROFF INTELLECTUAL PROPERTY ESTABLISHMENT, constituida bajo las leyes del Principado de Liechtenstein,

domiciliada en Staedtle 31, 9490 Vaduz, Principado de Liechtenstein, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio

en clase 33 de nomenclatura internacional para



para vender y distinguir bebidas alcohólicas, a

saber vodka.

SEGUNDO: Que publicado el edicto de ley y mediante memorial presentado el doce de octubre de dos mil seis, el licenciado Manuel E. Peralta Volio en la representación dicha, presenta formal oposición contra la solicitud de registro de la marca señalada.

TERCERO: Que contestada dicha oposición por parte de la solicitante NEMIROFF INTELLECTUAL PROPERTY ESTABLISHMENT, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución número 0036-2008 dictada a las catorce horas, catorce minutos del trece de febrero de dos mil ocho, resolvió “(...)Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa denominada **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.** contra la solicitud de inscripción de la marca “**PREMIUM DE-LUXE NEMIROFF**”, en clase 33 internacional, (...)NOTIFIQUESE”.

CUARTO: Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio interpuso recurso de apelación y ante el Tribunal mediante escrito presentado el veintitrés de setiembre del dos mil ocho, presenta los agravios de su representada.

QUINTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Por mayoría, se tienen como “Hechos Probados”, de interés para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, a nombre de NEMIROFF INTELLECTUAL PROPERTY ESTABLISHMENT en clase 33 de la nomenclatura internacional, se encuentran inscritas las siguientes marcas:

LEX, número de registro 163637, inscrita el 3 de noviembre de 2006, vigente hasta el 3 de noviembre de 2016, para proteger bebidas alcohólicas, a saber vodka. (Ver folio 100).

NEMIROFF DISEÑO DE BOTELLA, número de registro 163635, inscrita el 3 de noviembre de 2006, vigente hasta el 3 de noviembre de 2016, para proteger bebidas alcohólicas, a saber vodka. (Ver folio 103).

N DISEÑO, número de registro 163583, inscrita el 3 de noviembre de 2006, vigente hasta el 3 de noviembre de 2016, para proteger bebidas alcohólicas, a saber vodka. (Ver folio 105)

NEMIROVSKAYA, número de registro 163582, inscrita el 3 de noviembre de 2006, vigente hasta el 3 de noviembre de 2016, para proteger bebidas alcohólicas, a saber vodka. (Ver folio 107).

NEMIROFF DISEÑO DE BOTELLA, número de registro 163580, inscrita el 3 de noviembre de 2006, vigente hasta el 3 de noviembre de 2016, para proteger bebidas alcohólicas, a saber

vodka. (Ver folio 109).

DISEÑO DE BOTELLA, número de registro 163578, inscrita el 3 de noviembre de 2006, vigente hasta el 3 de noviembre de 2016, para proteger bebidas alcohólicas, a saber vodka. (Ver folio 111).

DISEÑO DE BOTELLA, número de registro 166900, inscrita el 10 de abril de 2007, vigente hasta el 10 de abril de 2017, para proteger bebidas alcohólicas, a saber vodka. (Ver folio 114).

NEMIROFF DISEÑO, número de registro 163165, inscrita el 18 de enero de 2007, vigente hasta el 18 de enero de 2017, para proteger vodka. (Ver folio 116).

NEMIROFF, número de registro 16575, inscrita el 3 de noviembre de 2006, vigente hasta el 3 de noviembre de 2016, para proteger bebidas alcohólicas, a saber vodka. (Ver folio 118).

NEMIROVSKAYA, número de registro 163573, inscrita el 3 de noviembre de 2006, vigente hasta el 3 de noviembre de 2016, para proteger bebidas alcohólicas, a saber vodka. (Ver folio 120).

NEMIROFF DISEÑO, número de registro 167025, inscrita el 17 de abril de 2007, vigente hasta el 17 de abril de 2017, para proteger bebidas alcohólicas, a saber vodka. (Ver folio 124).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, a nombre de PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., en clase 32 de la nomenclatura internacional se encuentran inscrita la marca B BAVARIA Premium Quality GOLD BEER, DISEÑO, número de registro 157144, inscrita el 20 de marzo de 2006, vigente hasta el 20 de marzo de 2016, para proteger cervezas, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: La apelante no comprueba tener inscrita la marca SMIRNOFF PREMIUM ICE DISEÑO.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en

consideración lo dispuesto en el artículo 2° y el 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y del análisis en forma global y conjunta de la marca solicitada frente a la inscrita “B BAVARIA PREMIUM QUALITY GOLD DISEÑO” y “SMIRNOFF PREMIUM ICE DISEÑO” distintivo con el cual la opositora distribuye una bebida a base de vodka, pero que no se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, determinó que los signos en litigio no eran semejantes, ni mucho menos iguales, considerando en relación a la notoriedad alegada de la marca inscrita que no aplicaba al caso concreto, pues señala que el Registro protege las marcas notorias sólo en el caso que se esté en presencia de una marca igual o semejante a la marca notoria inscrita, por lo que declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa Productora La Florida S.A.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación y como agravio, el efecto que tiene el relieve del elemento dominante PREMIUN en letras más grandes que todas las demás de la marca, que es el elemento preponderante, sobresaliente y que domina todo el campo central de la marca. Estima, que Nemiroff es el nombre del destilador y embotellador, que por estar en lengua extranjera desconocida y difícil de recordar para los hispanohablantes no se utilizaría para pedir un vodka. Además, indica que el adjetivo Premium no se puede dar en exclusiva, porque se usa comúnmente para clasificar distintas calidades de vodka, superiormente destilado, cita algunos ejemplos de vodka Premium, señalando, que en sus etiquetas se utiliza el término con carácter puramente informativo y no abusivamente como distintivo y considera que Premium es el líquido dentro de la botella y no puede usarse como marca. Asimismo, hace mención a que el solicitante de la marca no renunció a ninguno de los derechos de exclusividad que le conferiría el registro del término y que una empresa que logra posicionar el tipo Premium en el lugar de la marca, obtiene una ventaja injusta sobre todas las demás.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Analizado lo anterior, la mayoría de este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca de fábrica y comercio solicitada “**N PREMIUM DE LUX NEMIROFF**” **DISEÑO** frente a la marca inscrita “**B BAVARIA premium quality GOLD DISEÑO**” no guarda semejanza gráfica, fonética o ideológica capaz de crear confusión en el consumidor, ya que en la etiqueta de la inscrita sobresale el término **BAVARIA**, mientras que en la solicitada el término preponderante es **NEMIROFF**, lo que hace que no se induzca al consumidor a confusión acerca de la procedencia empresarial de los productos que se protegen y pretende proteger con la marca solicitada; a saber vodka.

No obstante lo anterior, la inconformidad del recurrente se centra en el hecho de que la marca solicitada contiene entre otros el término *Premium* sobre el cual no se puede otorgar derechos exclusivos porque se usa comúnmente en el comercio para clasificar distintas calidades de vodka.

Al respecto, en el presente asunto, considera la mayoría de este Tribunal importante destacar que la marca de fábrica y de comercio en estudio, es una marca mixta, toda vez que está compuesta de varios elementos denominativos: “**N PREMIUM DE LUXE NEMIROFF**” y de elementos gráficos. Sobre el conjunto de elementos que conforman una marca mixta, establece el numeral 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos:

“Artículo 28.- Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio”.

Lo anterior quiere decir, que los elementos comunes o necesarios de preservar en el comercio para la presentación de productos no alcanzan la protección registral, no son susceptibles de apropiación individual.

Respecto a la marca mixta y a los signos descriptivos o genéricos que la puedan conformar la doctrina señala: *“El signo, para que sea rechazado como genérico, usual o descriptivo, debe estar compuesto exclusivamente por signos de esa naturaleza. O dicho de otro modo, si el signo está compuesto por varios elementos de los que forma parte un componente genérico, usual o descriptivo, pero en dicho conjunto existen elementos distintivos, el signo podrá inscribirse.”* (LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2001, pág. 275).

En el caso concreto, del análisis en conjunto de los elementos que conforman el signo propuesto y en atención concretamente al término “PREMIUM”, que tal y como lo señala el recurrente es de uso común o usual en el comercio para la promoción, entre otros, del “vodka”, producto que se pretende proteger, no encuentra la mayoría de este Tribunal que la marca sea descriptiva del producto sugerido por el solicitante, sino que se considera una marca con carácter distintivo y por ende registrable. Ha de tenerse presente que el carácter distintivo de una marca compleja debe apreciarse a la luz de todos los elementos que la conforman.

En el caso concreto, el vocablo “PREMIUM” unido a la palabra “NEMIROFF”, término que no tiene relación alguna con los productos a proteger, adicionado a los elementos figurativos de copa conteniendo la letra N y una espiga detrás, el semicírculo sobre ellas y las letras que continúan el círculo refiriendo Nemiroff como destilador y embotellador, le dan carácter distintivo a la marca solicitada, ya que visto en su conjunto la marca propuesta tal y como está estructurada, según aparece inserta en el resultando primero, se convierte en un signo distintivo que no sólo le otorga a los productos una identidad propia, sino que además, el

consumidor correspondiente puede distinguirlos eficazmente de otros dándole al término Premium un carácter informativo al preceder al elemento que para la mayoría de este Tribunal es el dominante “NEMIROFF”.

Contrario a lo considerado por el apelante, el hecho de que el término Premium ocupe el centro de la etiqueta y con caracteres de diferente espesor al resto de los elementos denominativos, no se considera un hecho que pueda modificar la percepción global del signo por parte del consumidor, pues se comprende que la marca se dirige a un consumidor de una bebida específica “vodka”, que dispone de un conocimiento sobre este tipo de bebidas alcohólicas, por lo que la disposición del término Premium dentro de la marca se estima que reforzará sobre la calidad del vodka Nemiroff, que tal y como consta en autos (ver considerado primero) la empresa solicitante es titular de otras marcas denominadas NEMIROFF para distinguir vodka.

En relación a las alegaciones del recurrente, según las cuales se pretende posicionar el tipo Premium en el lugar de la marca y que el solicitante no renunció a ninguno de los derechos de exclusividad que le conferiría el registro de Premium, las mismas resultan improcedentes, nótese, que en el caso concreto, conforme lo define la normativa, estamos ante una marca mixta donde la palabra Premium es solo un elemento más de la suma de varios que conforman la marca solicitada, no estamos analizando aisladamente la palabra Premium presentada como signo exclusivo, pues de consentir tal supuesto como marca y en clase 33 se violentaría el principio de legalidad que rige el actuar registral.

Por lo demás, se ha de considerar, que si bien una marca no debe estar compuesta exclusivamente por signos que puedan servir en el comercio de los productos para designar por ejemplo su calidad, su especie o cantidad, entre otros, por ser motivo de denegación por razones intrínsecas conforme el artículo 7º inciso d) de la Ley de Marcas citada, se ha

apreciado que dichos términos serán inscribibles en el tanto estén asociados y subordinados a un término de carácter distintivo, no procediendo el registro de los mismos cuando el elemento principal carece de distintividad por razones de carácter intrínseco o extrínseco (Véase el Voto del Tribunal Registral Administrativo N° 005-2007 de las 10:30 horas del 8 de enero de 2007).

QUINTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE: Conforme las anteriores consideraciones y citas normativas, por mayoría procede declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en representación de la empresa Productora La Florida Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, catorce minutos del trece de febrero del dos mil ocho, la cual se confirma.

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

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas, que anteceden, por mayoría se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en representación de la empresa PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, catorce minutos del trece de febrero del dos mil ocho, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

MSc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

VOTO SALVADO DEL JUEZ CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Por cuanto el suscrito Juez discrepa del voto mayoritario de los restantes compañeros del Tribunal, por la manera en que debería ser resuelto este asunto, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca del fondo, ni de la prueba que lo sustentaría.

SEGUNDO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y SU RESOLUCIÓN POR PARTE DEL REGISTRO.

Sin pretender agotar el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la

inscripción de una marca, aquel resulta, en principio, sumamente sencillo, toda vez que conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante “Ley de Marcas” o “Ley”) y a su Reglamento (Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), y resumiendo mucho el punto:

- a) basta con presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción, cumpliendo con las formalidades y anexando la documentación previstas en los artículos 9° y 10 de la Ley (3°, 4°, 5°, 16 y 17 del Reglamento);
- b) superar el examen o calificación de esas formalidades y anexos de la solicitud; en caso contrario, el Registro le concede al solicitante un plazo perentorio de 15 días hábiles para que realice las correcciones pertinentes, que si no se hacen, o se hacen defectuosamente, o fuera del plazo, provocará la declaratoria de abandono de la solicitud (artículo 13 de la Ley), con lo que se pondrá fin al procedimiento;
- c) superar el examen o calificación del fondo de la solicitud, esto es, de los requisitos intrínsecos (artículos 7° de la Ley) y extrínsecos (artículo 8° de la Ley) de la marca solicitada; en caso contrario, el Registro formula una **objección** a la marca propuesta, y le concede al solicitante un plazo perentorio de treinta días hábiles para que formule sus manifestaciones al respecto; si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste procede entonces a denegar la inscripción de la marca mediante una resolución considerada que también, en esta otra hipótesis, pondrá fin al procedimiento (artículos 14 de la Ley y 20 del Reglamento);
- d) si la solicitud supera entonces la fase de calificación expuesta, se procede a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas (artículos 15 de la Ley y 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario los terceros puedan formular una **oposición** a la inscripción de la marca propuesta, gozando el solicitante de la marca de un mismo plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley y 22 del Reglamento); y

- e) finalmente, **en un único acto**, el Registro debe pronunciarse acerca de las eventuales oposiciones entabladas, admitiéndolas o rechazándolas, y acerca de la procedencia de la inscripción o no, de la marca solicitada (artículos 18 de la Ley y 25 del Reglamento).

De lo expuesto, queda claro que tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, **ese trámite sólo tiene un único procedimiento**, y sin que importen las vicisitudes que sufra, es decir, sin que importe que de manera interlocutoria el propio Registro de la Propiedad Industrial, o algún interesado, formulen, respectivamente, alguna ***objeción*** o alguna ***oposición*** a la inscripción pretendida, **siempre el Registro deberá resolver, en un único acto, acerca de las eventuales objeciones u oposiciones presentadas y acerca de la solicitud, según sea el caso.**

Lo anterior debe ser así, por cuanto el Registro no debe romper o dividir la ***continencia de la causa***, en la medida en que **por tratarse de un único procedimiento** –el de la solicitud de inscripción marcaría–, **no debe ser fragmentado al momento de su resolución**. Por consiguiente, todo lo que haya sido objeto de discusión durante su transcurso, **deberá ser analizado en una única resolución final que abarque todas las cuestiones que le sean concernientes**, efectuándose un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas; y es por eso mismo que esa resolución final **debe cumplir con el principio de congruencia**.

Con relación a dicho ***principio de congruencia***, se tiene que los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), disponen, en lo que interesa, lo siguiente:

“Artículo 99.-Congruencias.- La sentencia se dictará dentro de los límites establecidos en la demanda. Es prohibido para el juez pronunciarse sobre cuestiones no debatidas al respecto de las cuales la ley exige la iniciativa de la parte.”

“Artículo 155.- Las sentencias deberán resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida separación del pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, cuando hubiere varios. No podrán comprender

otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más de lo que hubiere, no conceder más de lo que se hubiese pedido...”.

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el **Voto N° 704-F-00**, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó esto:

“IV.- (...) Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en los escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo, no porque en esta se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias.”

Huelga decir que las nociones que anteceden, resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial, con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcarios.

TERCERO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Una vez examinado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo de este asunto, el firmante estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución apelada, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de la solicitud de inscripción que interesa, o más propiamente, acerca de si se acogía favorablemente, o no, dicha solicitud. Ese defecto de la resolución apelada, desde luego que contraviene el *principio de congruencia* que deben contener las resoluciones que emite el Registro **a quo**.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, al determinar el Juez que suscribe que en la resolución que se dirá se quebrantó el *principio de congruencia*



estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, se anula la resolución venida en alzada, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro de la Propiedad Industrial, proceda éste a dictar una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre todos los aspectos omitidos.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



Descriptor.

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.