



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE N° 2011-0826- TRA-PI**

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

**FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A y de  
PRODUCTORA LA FLORIDA S.A PAIGE LIMITED CORP,**

**Apelante,**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2011-636)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

***VOTO N° 658-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece horas cuarenta minutos del tres de agosto de dos mil doce.***

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Manuel Peralta Volio, mayor, casado abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número nueve cero doce cuatrocientos ochenta, apoderado especial de la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veintitrés minutos treinta y seis segundos del diecinueve de agosto de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiséis de enero de dos mil once, por el señor Víctor Hugo Rojas Rojas, mayor, casado, empresario, titular de la cédula de identidad número dos trescientos ochenta y seis doscientos treinta y uno, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio



## **Cervefrío**

en clase 32, 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.** Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso el licenciado Manuel Peralta Volio, apoderado generalísimo sin límite de suma de esta plaza **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas veintitrés minutos treinta y seis segundos del diecinueve de agosto de dos mil once, resolvió “...*Se declara con lugar parcialmente la oposición interpuesta por el apoderado de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **CERVEFRIO (DISEÑO)**, en clase 32 internacional, presentada por **VICTOR HUGO ROJAS ROJAS**, la cual se deniega para aguas minerales y gaseosas y otros bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas pero no se acoge para cervezas”*

**TERCERO.** Que el licenciado Manuel Peralta Volio, apoderado generalísimo de la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas veintitrés minutos treinta y seis segundos del diecinueve de agosto de dos mil once.

**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 invalidez 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 julio del 2011.



**Redacta la Juez Mora Cordero, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS:** Se tienen como hechos probados los tenidos por el Registro en tal carácter.

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de tal importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar parcialmente la oposición interpuesta por el apoderado de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A y de PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**, contra la solicitud de inscripción de la marca **CERVEFRIO (DISEÑO)**, en clase 32 internacional, por haber considerado que *“(...) Este Registro determina que la marca solicitada califica a los productos como fríos , en cuanto a esta característica se podría decir que nos encontramos frente a un signo descriptivo, pero esto se salva por el conjunto marcario (cervefrío), ya que la norma que prohíbe el registro de signos descriptivos ( artículo 8 inciso d), se refiere a un signo que posea únicamente una frase descriptiva sin términos que le agreguen distintividad (...)De lo anterior es claro que el término solicitado tomado en su conjunto sin fraccionar como lo hace el oponente es un término evocativo registrable pero únicamente para distinguir cerveza y no todos los productos que pretende proteger, ya que de ser así podría causar engaño en el consumidor, pues el término evoca como producto la cerveza y no otros que se quieren distinguir.*



Por su parte el apelante señaló que está de acuerdo con el Registro de la Propiedad Industrial en que la marca solicitada CERVEFRIO califica a los productos como fríos, pero difiere en cuanto concluye que “CERVE” le otorga la distintividad necesaria para que no sea considerado un signo descriptivo, que si bien el término “CERVE” no existe en nuestro lenguaje no puede automáticamente asumirse que el conjunto marcario del que forma parte es por ese simple hecho sea registrable.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS.** La Ley de Marcas y otros Signos

Distintivos en su artículo 2o define la marca 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 o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **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*

*d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto*

*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 para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”*

De acuerdo con el inciso d) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo consista en una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto, al respecto se considera que la palabra “**CERVE**”, es el término que sobresale siendo por tanto la parte dominante de la marca, razón por la cual los agravios del apelante deben ser rechazados en cuanto a este

punto, siendo que el signo **Cervefrío** califica a los productos como fríos . El término solicitado resulta en un término evocativo, estos signos dan una idea al consumidor sobre el producto o servicio que se pretende proteger, señalan de modo indirecto alguna propiedad o característica proporcionando una referencia de los mismos. En criterio de la doctrina son registrables porque cumplen con la función distintiva de la marca, pertenecen a esta clasificación los signos que tienen la capacidad de transmitir a la mente una idea o imagen remota respecto del producto y pueden referirse a éste utilizando una expresión de



fantasía **Cervefrío** .

Por su parte la *distintividad* de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Es así que de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si es susceptible de causar confusión y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, el

signo solicitado **Cervefrío** , resulta de un signo evocativo por lo que es registrable en clase 32 para distinguir únicamente cerveza, no así para los demás productos ya que para esos productos resultaría en un signo engañoso, pues el consumidor podría adquirir cualquier producto creyendo que está adquiriendo cerveza, por lo que corresponde confirmar la resolución del Registro y ordenar el registro del signo solicitado únicamente para distinguir cervezas en clase 32.



De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la sociedad **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veintitrés minutos treinta y seis segundos del diecinueve de agosto de dos mil once.

**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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa

### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado, Manuel Peralta Volio, apoderado especial de la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veintitrés minutos treinta y seis segundos del diecinueve de agosto de dos mil once, la cual se confirma, acogiendo la solicitud de inscripción del signo solicitado en clase 32 internacional únicamente para proteger cervezas. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**