



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0863-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica “YUZ”

PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen N° 5872-08)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 681-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta y cinco minutos del siete de agosto de dos mil doce.

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 generalísimo sin límite de suma de las sociedades **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, cédula de persona jurídica tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, domiciliada en Río Segundo de Alajuela, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con un minuto y cincuenta y cuatro segundos del doce de agosto de dos mil once.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de Junio del 2006, el Licenciado **Michael Bruce Esquivel**, en su condición de Gestor Oficioso, de la empresa **TRESMONTES LUCCHETTI S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Chile, domiciliada en Santiago Chile, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “YUZ”, 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.

II. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, y dentro del plazo conferido, la Licenciada Marianela Arias Chacón en calidad de apoderada generalísima de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, formuló oposición al registro de la marca solicitada, presentada por la empresa **TRESMONTES LUCCHETTI S.A.**

III. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas con un minuto y cincuenta y cuatro segundos del doce de agosto de dos mil once, dispuso “(...) *Declarar sin lugar la oposición interpuesta por la representante de PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “YUZ”, en clase 32 Internacional presentada por Michael Bruce Esquivel, en representación de TRESMONTES LUCCHETTI S.A., la cual se acoge (...)*”.

IV. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de Agosto del 2011, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la sociedad **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, apeló la resolución referida, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

V. 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 Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar la oposición contra la inscripción de la marca “YUZ”, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, y acoge la inscripción de la marca solicitada, por considerar que no constituye un signo genérico, falta de distintividad respecto a los productos que pretende proteger, por lo que resulta admisible su inscripción pues no contraviene el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la empresa apelante en su escrito de expresión de agravios argumenta que YUZ es un fonema, mundialmente conocido porque suena igual a JUICE en castellano y para la gran mayoría de los consumidores es JUGO. Alega que YUZ es fonéticamente idéntico al fonema JUZZ, que revocando al Registro fue declarado inadmisibles como marca por el Tribunal según Voto N°1116-2009, no llevando razón el Registro al acoger el signo propuesto, al no ser un término de fantasía porque tiene un significado preciso y por su sonoridad se identifica con el jugo. Por sí solo YUZ no tiene distintividad ni denota procedencia empresarial. Agrega además que apropiarse del nombre fonético del producto es una maniobra desleal y censurable porque el sonido de la palabra “juice” debe conservarse libremente disponible a favor de la totalidad de los empresarios y comerciantes. Concluye diciendo que el signo podría ser engañoso, por cuanto de los productos a proteger con la marca que no sean jugos o zumos, como la cerveza, las aguas minerales o gaseosas, el consumidor podría ser inducido a error sobre la naturaleza de esos productos, convirtiéndose en una indicación falsa o engañosa.



TERCERO. SOBRE EL FONDO. Con respecto al caso que se analiza, considera este Tribunal que no lleva razón el Registro al acoger el signo propuesto, ya que definitivamente dicho signo transgrede los literales c), d) y g), del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Cabe destacar, que el inciso c) del artículo 7 referido, establece que no puede registrarse como marca un signo que en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata. Como puede apreciarse, estamos en presencia de una prohibición relacionada con aquellos signos que son genéricos o de uso común con relación al producto o servicio que se pretende distinguir. Obsérvese que este literal prohíbe registrar como signo marcario, a aquel que tiene para los consumidores y competidores el mismo significado que el producto o servicio que se pretende distinguir con la marca. Sobre este punto, el tratadista Jorge Otamendi, ha señalado:

“Toda palabra que se entienda y reconozca por el público en general, o por aquellas personas que se desenvuelven en ciertos ámbitos más restringidos según sea el carácter más o menos técnico de la misma, como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca. No importa si hay más de una palabra para designar lo mismo”. (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 62).**

A modo ilustrativo, y citando uno de los ejemplos mencionados por el tratadista Otamendi, en el libro indicado, p. 68, tenemos, que *“La palabra “Mesa” no es registrable para mesas pero sí lo es para heladeras”*, nótese en este caso específico, que el consumidor efectuaría una relación directa entre el nombre y los productos que se pretenden proteger, como también podríamos decir, que la expresión *“Diesel”* no es registrable para distinguir combustibles, pero sí para prendas de vestir. De tal forma, y partiendo, de lo dicho



anteriormente, concluye este Tribunal que en el caso que nos ocupa es de aplicación el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que este vocablo en inglés se pronuncia igual a la palabra en inglés “juice”, que de acuerdo al Diccionario The University Of Chicago, Spanish-English, English-Spanish, Quinta Edición, p. 432, dicho vocablo se define “**juice**”, se define como “*juice [dgus] N jugo m; (fruit only) Sp sumo m*”, puede decirse, que palabra “**YUZ**” al ser articulada tiene una pronunciación igual a la palabra “**juice**”, existiendo una gran posibilidad de impedir al público consumidor diferenciar la vocalización de una palabra con la otra, percibiéndose una misma voz sonora, o lo que viene a ser lo mismo un sonido idéntico, de ahí, que este Tribunal comparte lo argumentado por la apelante.

Partiendo de lo anterior, tenemos, que el signo solicitado está dentro del lenguaje común de las personas o en el uso comercial, el mismo designa o describe características de los productos a proteger, a saber, cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, por lo que carece de distintividad intrínseca como signo, por cuanto no puede ser inscrito como marca, ya que el signo para ser registrado tiene como requisito *sine qua non*, permitir al público consumidor y a los competidores que lo diferencie del producto, lo cual se da cuando la marca no coincide con el nombre del producto o con alguna de sus características, situación que no ocurre en el caso bajo estudio, incurriendo además de lo indicado en líneas atrás, en la prohibición contemplada en el **inciso d) del artículo 7** de la Ley citada, siendo, que una de las prohibiciones que prescribe dicho numeral, es que el signo califique o describa alguna característica del producto a distinguir, aquí, el signo pretendido describe una característica esencial de los productos referidos, aspecto que trae como consecuencia la pérdida de aptitud distintiva del signo ante los consumidores y competidores. Además, cabe advertir, que al no contar la expresión “**YUZ**” con elementos que le otorguen distintividad, la misma carece de tal requisito, por lo que en este caso, al



igual que el indicado en el párrafo anterior, resulta aplicable el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

El inciso g) del artículo 7 citado, hace referencia a la característica de la 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. Al respecto el Tribunal Primero Civil, de San José, en resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, ha determinado respecto a esta característica lo siguiente: “...*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 (...)”*. Por su parte, la doctrina ha dicho que “*El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características.*” (OTAMENDI, Jorge, *op. cit*, pag. 107).

Conforme a las consideraciones expuestas, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **PRODUCTORA LA FOLIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial las once horas con un minuto y cincuenta y cuatro segundos del doce de agosto de dos mil once, la que en este acto se revoca.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.

Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, 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



Nº 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **PRODUCTORA LA FOLIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con un minuto y cincuenta y cuatro segundos del doce de agosto de dos mil once, la que en este acto se revoca, para que se deniegue la marca solicitada “YUZ”. 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores:

- **Marca Intrínsecamente inadmisibles**
- **TE: Marca descriptiva y engañosa**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**