



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0267-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca de comercio “EL PERFECTO (DISEÑO)”**

**PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N°2002-006750)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 742-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las catorce del seis de julio del dos mil nueve.**

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta y uno, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, 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 nueve horas y treinta y cuatro minutos, ocho segundos del veinticuatro de octubre de dos mil nueve.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO:** Que mediante el memorial presentado el veinticinco de setiembre de dos mil dos, ante el Registro de la Propiedad Industrial, visible a folios 1 al 4 del expediente administrativo levantado al efecto, el señor Luis Carlos Gómez Robleto, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-doscientos cincuenta y tres, en su condición de apoderado especial de la empresa **PARMALAT NICARAGUA S.A.**, sociedad



constituida bajo las leyes de la República de Nicaragua, domiciliada en Kilómetro 4 ½, Carretera Norte, formuló la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**EL PERFECTO**” en **clase 32** de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir, “Aguas Minerales y Gaseosa, Jugos y otras Bebidas no Alcohólicas; Bebidas y Zumos de Frutas, Siropes y otras Preparaciones para hacer Bebidas”.

**SEGUNDO:** Que mediante escrito presentado por el apoderado especial de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**, visible a folios 15 a 17 del expediente administrativo, interpone oposición en contra de la solicitud de registro presentada por el señor Luis Carlos Gómez Robleto, apoderado especial de la empresa **PARMALAT NICARAGUA S.A**, argumentando que su representada es una empresa de mucho prestigio internacional y de sobra conocida públicamente en Costa Rica, por su gran variedad de bebidas que vende y distribuye desde hace muchos años, siendo que su representada cuenta con muchas marcas registradas en la Clase 32, con las cuales protegen sus productos.

**TERCERO:** La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas treinta y cuatro minutos, ocho segundos del veinticuatro de octubre de dos mil ocho, resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**.

**CUARTO:** Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado Manuel Peralta Volio, en representación de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A** interpuso, recurso de apelación, solicitando se declare con lugar la oposición planteada, y se proceda a rechazar el registro de la marca “**EL PERFECTO (DISEÑO)**” en **clase 32** de la Nomenclatura Internacional.

**QUINTO:** 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal



y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Durán Abarca, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal prohija los hechos que tuvo como probados el Registro de la Propiedad Industrial.

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no tiene hechos con tal carácter,

**TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición planteada, ello por cuanto en el Considerando Tercero de la resolución venida en alzada, establece que analizadas en forma conjunta y global, el signo solicitado “**PERFECTO (DISEÑO)**”, en clase 32 internacional por la empresa **PARMALAT NICARAGUA S.A.**, no es un término que sea usualmente utilizado para describirlas, en razón de la naturaleza del producto, que la palabra “**PERFECTO**”, no atribuye cualidades a una bebida, y que no genera en el consumidor una idea sobre las cualidades o expectativas de la medida. En virtud de dicha condición resulta evidente para el Registro que el signo cuestionado, tampoco adolecería de falta de aptitud distintiva, pues el mismo permite diferenciar claramente el producto al que se refiere, de otros iguales que se encuentren en el comercio, cumpliendo así con la función primordial de toda marca, y por tanto no es susceptible de crear peligro de confusión en los consumidores.

Que mediante memorial presentado por el apoderado especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, presenta recurso de apelación en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas treinta y cuatro minutos,



ocho segundos del veinticuatro de octubre de dos mil ocho, argumentando que el criterio del Registro es incorrecto por cuanto estamos ante un término descriptivo y atributivo de cualidades que le dan un carácter superlativo a los productos identificados con la marca a inscribir.

**CUARTO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y



por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registraci3n de un signo y por ende, otorgarle la protecci3n que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusi3n en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el art3culo 8<sup>a</sup> inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea id3ntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean tambi3n id3nticos o semejantes, toda vez que la misi3n de la marca est3 dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, y a3n antes, cuando est3 en tr3mite, as3, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

La emisi3n de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos signos distintivos, debe de basarse en un estudio del conjunto de los elementos que conformen a ambos signos, y siempre debe tener como norte el establecer la posibilidad o no de que se d3 confusi3n en el p3blico consumidor, ya que el riesgo de confusi3n se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudi3ndose producir ese riesgo en tres campos: el visual; el auditivo y el ideol3gico, y ello por las eventuales similitudes gr3ficas, fon3ticas o conceptuales, respectivamente.

**QUINTO: EN CUANTO A LA DISTINTIVIDAD.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su art3culo 2, define el t3rmino *marca* y lo considera, *como cualquier signo o combinaci3n de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra*. Se recoge en este p3rrafo, una caracter3stica fundamental que debe contener la marca para



ser registrable, que es su distintividad, considerada como aquella cualidad que debe de tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger al público consumidor que busca en el producto o servicio que adquiere, las características y calidades de éste que una marca conocida ya le ha brindado.

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 con esa característica de distintividad 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.

Por su parte el inciso g), del artículo 7 señalado, 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 los Tribunales de Justicia de Costa Rica, 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”. 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);...”*. Además, 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.”* (Derecho de Marcas. **Otamendi, Jorge**. LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos



Aires, pag. 107).

Precisamente a la inscripción de la marca “**PERFECTO (DISEÑO)**” se le opone la apelante fundamentada en que el signo solicitado constituye una marca genérica y descriptiva, razón por la cual es preciso realizar una delimitación conceptual de lo que constituye una marca genérica, las cuales son “...*aquellos signos que, en el lenguaje corriente o en el tráfico mercantil del país donde el registro es solicitado, constituyen la forma que necesariamente ha de ser usada para designar o referirse directamente a los bienes que con el mismo pretenden distinguirse, de modo que con la concesión de la exclusiva se estaría limitando el uso de un término de necesario uso para identificar el bien a ser distinguido.* (González, María de Inés de Jesús ; **Temas Marcarios, Livrosca, Caracas, 1999, pág 62**)

Respecto a que la marca es descriptiva, la misma autora ha señalado lo siguiente: “...*ha de entenderse que en materia marcaria, un signo es descriptivo siempre que de una idea exacta o completa de los bienes para los cuales el registro es solicitado, pues si la idea que da el signo es general o vaga, esto es, que no lleva en forma directa o inmediata a los bienes que distingue, podríamos estar hablando de signos evocativos para los cuales no existe prohibición alguna de registro,*” (González, María de Inés de Jesús; **Temas Marcarios, Livrosca, Caracas, 1999, pág 64**)

Estima este Tribunal conforme lo indicado, que la marca “**EL PERFECTO (DISEÑO)**”, para los productos protegidos no es descriptiva de cualidades o atributiva de las mismas, pues en el lenguaje común nadie se refiere a esos productos o a sus bondades, con ese sustantivo. Además la marca tiene un diseño que la distingue y caracteriza, no se demostró notoriedad alegada, pero de todas formas no es un elemento necesario para impedir la inscripción. Además se invoca el principio de trato nacional, (ver folio 25 del expediente), conforme al Convenio de París y ADPIC, estableciendo este último, en su artículo 2.2 la obligatoriedad de los países miembros de aplicar el Convenio de París, el cual establece en su artículo 3: “*Quedan asimilados a los*



*nacionales de los países de la Unión aquellos nacionales de países que no forman parte de la Unión que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países de la Unión.”*, conforme lo indicado, las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, siendo de aplicación el principio de trato nacional en este caso, al no haber razones intrínsecas que prohíban el registro de la marca **“EL PERFECTO (DISEÑO)”**.

**SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a lo expuesto y con fundamento en la legislación, jurisprudencia y doctrina citada, es criterio de este Tribunal, que por tratarse de la solicitud de una marca de fábrica y comercio, para proteger y distinguir “Aguas Minerales y Gaseosa, Jugos y otras Bebidas no Alcohólicas; Bebidas y Zumos de Frutas, Siropes y otras Preparaciones para hacer Bebidas”, la registración del distintivo marcario **“EL PERFECTO (DISEÑO)”** debe autorizarse, toda vez que ésta, sí cumple con la finalidad primordial que debe satisfacer este tipo de distintivo, que es el de identificar plenamente el producto de la denominación que se pide y el origen empresarial sin riesgo de confusión. Además, porque constituye un signo que es diferente de aquellos empleados por los competidores y así se observa del listado de posibles antecedentes de marcas que consta en el expediente.

Así las cosas, es de mérito establecer que el distintivo marcario **“EL PERFECTO (DISEÑO)”**, al constituir un signo distintivo nuevo y original, que no califica ni describe los productos que pretende proteger, lo procedente es, declarar sin lugar la oposición y confirmar lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, en resolución emitida a las a las nueve horas y treinta y cuatro minutos, ocho segundos del veinticuatro de octubre de dos mil nueve.

**SÉTIMO. 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





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de mayo de 2009 ), se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **Manuel Peralta Volio** en su condición de apoderado especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas y treinta y cuatro minutos, ocho segundos del veinticuatro de octubre de dos mil nueve, la cual se confirma. 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*