



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0044-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “California Ice Cool Bebida de Jugo de Frutas. Fruit Juice Drink (DISEÑO)”

LIVSMART BRANDS, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 11656-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 762-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del doce de junio de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, Abogado, con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble Los Balcones, 4to Piso, Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número 1-0415-1184, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LIVSMART BRANDS S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Edificio Omega Mezanine, calle 53 Obarrio y Avenida Samuel Lewis, Ciudad de Panamá, República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cuarenta y siete minutos y cincuenta y tres segundos del veinte de noviembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de noviembre de 2011, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**California Ice Cool Bebida de Jugo de Frutas. Fruit Juice Drink (DISEÑO)**”, en **Clase 32** de la clasificación



internacional, para proteger y distinguir: *“aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:43:48 horas del 30 de noviembre de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, entre otros aspectos de fondo, que fueron subsanados, que el signo propuesto resulta engañoso con respecto a los productos que desea proteger ya que el signo indica que se trata de una bebida de jugo de frutas, por lo que de acuerdo a lo regulado en el artículo 7 párrafo final deberá limitarse la lista de la marca a este tipo de productos y no podrá proteger otros diferentes a los indicados ya que caería dentro de las prohibiciones del artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las trece horas con cuarenta y siete minutos y cincuenta y tres segundos del veinte de noviembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada. (...)”***.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de noviembre de 2012, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **LIVSMART BRANDS, S.A.**, apeló la resolución referida, y por escritos presentados ante este Tribunal en fechas 3 y 4 de abril de 2013, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

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, la invalidez o la nulidad 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que el apelante mediante escrito presentado ante este Tribunal en fecha 03 de abril de 2013, de conformidad con lo que establece el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, modificó el diseño del signo solicitado, eliminando de éste los términos **“Bebida de Jugo de Frutas. Fruit Juice Drink”**. (Ver folios 47 y 48).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada dado que:

“(...) el interesado nunca se refirió a lo prevenido por el registrador en cuanto al párrafo final del art 7 y su inciso j), en el sentido de que la marca dentro de sus elementos denominativos dice “Bebida de Jugo de Frutas. Fruit Juice Drink”, y esto con respecto a los productos que se desean proteger resulta engañoso ya que son productos diferentes a Jugo de frutas, por lo que la marca deviene engañosa (...) es decir se establece claramente la prohibición para registrar como marcas, signos que causen engaño en cuanto a los verdaderos productos que se pretenden proteger. De igual manera el párrafo final del art. 7 indica que cuando un signo indique algún producto o servicio, el mismo solamente será registrado para proteger este producto o servicio, que en este caso sería solamente para BEBIDA DE JUGO DE FRUTAS.



(...) En virtud de lo anterior, se considera que el signo marcario propuesto resulta engañosa en relación con los servicios a proteger, por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 inc. j) y párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...)”

Por su parte, el apelante en sus escritos de expresión de agravios alegó que de conformidad con lo que establece el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978, en cuanto a que en cualquier momento se puede solicitar que se modifiquen o se corrijan las solicitudes de inscripción de marcas, siempre que esto no implique un cambio esencial en la marca propuesta, solicita la modificación del diseño protegido por la solicitud de la marca **“California Ice Cool Bebida de Jugo de Frutas. Fruit Juice Drink (DISEÑO)”** en clase 32, para que en adelante quede como **“California Ice Cool (DISEÑO)”**, y se continúe con el trámite de inscripción del signo modificado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Este Tribunal ha acogido el único agravio dado por el aquí apelante, en virtud que el cambio realizado por el recurrente al signo propuesto mediante escrito presentado en fecha 3 de abril del 2013 ante esta instancia, no constituye un cambio esencial a la marca solicitada, sea pasar de **“California Ice Cool Bebida de Jugo de Frutas. Fruit Juice Drink (DISEÑO)”** a **“California Ice Cool (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir: *“aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”*,

De conformidad con el artículo 11 de nuestra Ley de Marcas, dicha modificación resulta ajustada a la ley, ya que no se considera un cambio esencial al signo propuesto. Esto, en razón de ser la frase **“Bebida de Jugo de Frutas. Fruit Juice Drink”**, en Español y en Inglés de uso común en el mercado, para los productos que engloba la clase 32 de la nomenclatura internacional de la Clasificación de Niza.



De conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas, los elementos eliminados no son protegibles dentro de un signo distintivo, porque constituyen ser de uso común o necesario en el comercio, y por lo tanto no son esenciales dentro de un signo distintivo. Debido a lo anterior, aplica en este caso el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y la Circular DRPI-004-2007, de fecha 23 de febrero de 2007, emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, los cuales autorizan la realización de este tipo de cambios en cualquier momento del proceso.

En razón de lo anterior, resulta claro que, una vez hecha la modificación indicada en el párrafo anterior, el signo propuesto no resulta inadmisibles por razones intrínsecas, ni violenta el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no resulta engañosa ni contraviene la doctrina del último párrafo de ese artículo, que exige una correspondencia entre el nombre del producto incluido en la marca y su listado, ya que al eliminar la frase **“Bebida de Jugo de Frutas. Fruit Juice Drink”**, la marca puede concederse para los otros productos solicitados. Al excluirse ese elemento, se elimina el riesgo de engaño que fundamentó la resolución apelada.

Sobre la procedencia de hacer este tipo de modificaciones, este Tribunal ya ha señalado en el Voto No. 739-2009 de las 13 horas con 45 minutos del 6 de julio de 2009, lo siguiente:

“(…) EN CUANTO A LA IMPROCEDENCIA DE LA MODIFICACIÓN DE LA MARCA SOLICITADA. Es criterio de este Tribunal que lo sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial al resolver el recurso de revocatoria mediante la resolución de las 10:24:52 del 29 de enero de 2009, está correcto, en cuanto a la imposibilidad de modificar esencialmente la marca solicitada al establecer lo siguiente:

“(…) En cuanto a la modificación del signo solicitado la Ley de Marcas reza en lo conducente: “Artículo 11.- Modificación y división de la solicitud El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del



trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud; pero la lista podrá reducirse o limitarse. (...)” (El subrayado es nuestro)

Al respecto debe aclararse que las modificaciones que tradicionalmente el Registro ha permitido e incluso solicitado es sobre aquellos elementos de carácter genérico, necesarios para el comercio, y que de conformidad con el artículo 28 de la ley de marcas, no son susceptibles de protección. Distinto es el presente caso donde el recurrente desea eliminar parte esencial de la marca solicitada, convirtiéndose dicha modificación en un cambio esencial de la marca, y por ende improcedente conforme a la normativa citada.

De este modo, a la luz de la legislación marcaria la solicitud de registro de marca no puede ser modificada durante su trámite, cuando esas modificaciones impliquen cambios esenciales y sustantivos en la marca, o, cuando se amplíe la lista de los productos o servicios que se presentaron en la solicitud de inscripción del signo marcario, siendo posible limitar la lista de productos o servicios, pero no es susceptible la modificación de los elementos sustanciales que conforman la marca, de existir una reforma de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una nueva solicitud, sujeta al procedimiento de calificación registral.

Conforme con lo dispuesto en el artículo 11 transcrito, la modificación se autoriza únicamente para aquellos casos en que operen cambios secundarios, o bien, para el caso en que la lista de productos o servicios presentada en un inicio se reduzca o se limite, sin que ello implique una transformación de los elementos esenciales que componen el signo marcario. (...)”

De lo anterior se desprende, que la modificación realizada por el aquí apelante y planteada como agravio, resulta totalmente procedente de conformidad con lo expuesto supra. En ese



mismo sentido, es criterio de este Tribunal que al eliminarse los términos “**Bebida de Jugo de Frutas. Fruit Juice Drink**” a la marca solicitada, debe autorizarse la inscripción del signo petitionado, para la totalidad de los productos de la lista pretendida por el solicitante.

Al concluirse que con la inscripción de la marca solicitada no se violentaría lo estipulado en los incisos d) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, toda vez que resulta procedente la modificación del signo solicitado, de conformidad con el artículos 7 párrafo in fine, 11 y 28 del mismo cuerpo normativo, debe de declararse con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LIVSMART BRANDS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cuarenta y siete minutos y cincuenta y tres segundos del veinte de noviembre de dos mil doce, la que en este acto se revoca, para que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con el trámite de inscripción correspondiente, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impidiere. Debiendo tomar en cuenta el Órgano a quo, que la marca solicitada actualmente es “California Ice Cool (DISEÑO)”, en clase 32 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 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.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de



Apoderado Especial de la empresa **LIVSMART BRANDS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cuarenta y siete minutos y cincuenta y tres segundos del veinte de noviembre de dos mil doce, la que en este acto se revoca, para que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con el trámite de inscripción correspondiente, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impidiere. 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Luis Gustavo Álvarez Ramírez



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33