



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0362-TRA-PI

Solicitud de la marca de comercio “FRUTILIGHT (DISEÑO)”

FRUTILIGHT S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 1601-2013)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 1021-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con diez minutos del veinticinco de setiembre de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Ricardo Cordero Baltodano**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1010-0904, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **FRUTILIGHT SOCIEDAD ANÓNIMA**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta minutos y treinta y un segundos del quince de abril de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 22 de febrero de dos mil trece, el Licenciado **Ricardo Cordero Baltodano**, de calidades y en su condición citada, solicita se inscriba la marca de comercio “**FRUTILIGHT (DISEÑO)**”, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“purés, pulpas asépticas de frutas tropicales, trozos y pedazos congelados de frutas tropicales, banano entero congelado”*.



SEGUNDO. Que por resolución de las catorce horas con cuarenta minutos y treinta y un segundos del quince de abril de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca presentada.

TERCERO. Que inconforme con la resolución indicada, en fecha diecinueve de abril de dos mil trece, la representación de la sociedad solicitante interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, circunstancia por la cual conoce este Tribunal de la apelación.

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, 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 la Jueza Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El presente caso, es preciso iniciar señalando que tal y como se desprende de la



denominación propuesta , resaltan dos colores verde y amarillo donde el término FRUTILIGHT es fragmentado y diferenciado en su parte denominativa por ambos colores, lo que permite impregnar en la mente del consumidor que se trata de dos



términos **FRUTI** y **LIGHT**, máxime que cada uno de ellos están escritos en el color adjunto, así FRUTI en amarillo y LIGHT en verde, lo cual resalta aún más que se trata de un signo compuesto de dos palabras y un diseño.

Argumenta el solicitante en su escrito inicial que su signo está formado por un nombre de fantasía, no obstante, por el análisis anterior es difícil considerar esa condición pues ideológicamente posiciona al observador en dos conceptos. La palabra FRUTI hace referencia a fruta, la cual evidentemente no lleva a contención en cuanto a su significado, por el contexto en que es utilizada y LIGHT, sobre el cual difiere el recurrente con la interpretación que le dio el Registro a quo.

La Lengua de la Real Academia, versión 2005, consultada en la página Word References.com define a este término como “adj. [Alimento] que tiene menos calorías que los demás de su especie. Dicho de una bebida o de un alimento elaborado con menos calorías de las habituales”. Ahora bien, si la ubicamos dentro del contexto de la clase que se solicita como se indicó con la palabra fruti, no queda duda que este es el que se apega a la realidad de la marca que se pretende registrar.

Respecto a que también tiene el significado de “ luz o lámpara”, dicho por el recurrente, cabe señalar que efectivamente tiene esa otra connotación, lo que permite afirmar que no estamos ante un término de fantasía como lo asegura el representante de la Empresa, pues el consumidor la valora y la percibe en el ámbito en que la ofrecen como fruta liviana, pues debe recordarse que el consumidor medio, que señala la ley, no es una persona sin capacidad para razonar o entender lo que le ofrece el mercado y light es una palabra que unida algún alimento impregna en la mente de este que está ante un producto liviano, es decir, que tiene menos calorías.

Visto así, corresponde determinar si la propuesta incurre en algunas de las condiciones de inadmisibilidad que contempla la Ley de Marcas.



Estima este Tribunal, que el signo solicitado en los términos planteados se sitúa en la descripción de características. La doctrina, a las marcas descriptivas, las define así:

“(...) la marca descriptiva es aquella que hace referencia a alguna cualidad del producto o servicio distinguido (procedencia geográfica, naturaleza, calidad, etc.) (...)”

(Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2011, de Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, p. 215).

Así se tiene que, ante la forma en que fue diseñada la marca le está otorgando a los productos que se pretenden proteger y distinguir, sean estos alimenticios, una cualidad, la de ser livianos, lo cual la convierte en meramente descriptiva incurriendo en la causal de rechazo de registro contenida en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. [...]”

Por ende, la marca **“FRUTILIGHT (DISEÑO)”**, tan solo describe una característica de los productos, sin que el signo aporte ningún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva. Ni la tipografía utilizada ni el diseño del logotipo, aportan mayores elementos que hagan que la descripción contenida en el signo pase a un segundo plano, ésta caracterización de los productos es el único elemento cognoscible y aprehensible por parte del consumidor al exponerse al signo, sin que éste pueda llegar a cumplir con las funciones de hacer distinguir el origen empresarial del producto o diferenciarlo de otros de igual o similar naturaleza.



Partiendo de lo anterior, tenemos, que la connotación de los términos que componen la marca hace que la misma sea atributiva de cualidades por el sentido que las palabras denotan, ya que apreciada en su conjunto y en conexión con los productos, resulta clara la idea que el signo causa en la mente del consumidor.

La jurisprudencia de este Tribunal ha sido clara en indicar que nuestro sistema de registro marcario permite que en la construcción del signo propuesto sean utilizadas palabras o símbolos que describan características del producto o servicio al cual se refieren, en tal sentido son antecedentes de la presente resolución los Votos dictados por este Tribunal bajo los números 678-2009, 784-2009, 870-2009, 1166-2011, 1192-2011, 1282-2011 y 0163-2012, entre otros.

Comúnmente se encuentran casos donde proponen el uso de elementos descriptivos de características, cuando se registran a nivel marcario las etiquetas de los productos, en éstas por lo general se utilizan ya sean elementos genéricos, como el nombre del producto, así como descripciones de características, como lo pueden ser el sabor o el elemento principal que lo compone. Permitir que los registros se puedan efectuar de esta forma es vital para los titulares de dichos derechos, ya que les brinda prueba no solamente de la marca como tal, sino de la forma en que en el comercio se presentan las etiquetas de sus productos, de cómo se publicitan los productos o servicios, de cómo es en general percibido el producto o servicio en el mercado más allá de la mera marca, además permite la identificación de los elementos no funcionales de apariencia, como el diseño general, el empaque, el color, etc., no obstante, este no es el caso.

Así, y analizado el signo propuesto para registro, encuentra este Tribunal que éste cae en la prohibición intrínseca de consistir en un signo conformado única y exclusivamente por una descripción de características, sancionado en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas antes transcrito. Por ende, no comparte este Tribunal las consideraciones efectuadas por el a quo, al aplicar el artículo 7 inciso j) pues, la marca esta solicitada para frutas y el otorgarle la cualidad de liviana, la sitúa más que engañosa en descriptiva.



Sobre los antecedentes jurisprudenciales traídos a colación en su fundamentación por el recurrente, se debe señalar que cada caso debe ser resuelto de acuerdo a su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda, constituyéndose las resoluciones en guías más no en lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la Administración Registral.

Así, no encontrándose en la construcción del signo algún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva más allá de la mera descripción de características, ha de impedírsele acceder al registro tal y como se solicita.

De conformidad con las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas encuentra este Tribunal que el signo “**FRUTILIGHT (DISEÑO)**”, no puede constituirse en una marca registrada, por ser descriptiva de características respecto de los productos que pretende proteger y distinguir así como carecer de aptitud distintiva. Por ende, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar, por las razones dadas, el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ricardo Cordero Baltodano**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa de **FRUTILIGHT SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta minutos y treinta y un segundos del quince de abril de dos mil trece, la que en este acto se confirma.

CUARTO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, se declara sin lugar por nuestras razones, el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ricardo Cordero Baltodano**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa de **FRUTILIGHT SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta minutos y treinta y un segundos del quince de abril de dos mil trece, la que en este acto se confirma, den. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca con falta de distintiva

TE. Marca descriptivas

TE. Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55