



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2004-0077-TRA-PI-183-09

Oposición en solicitud de registro como marca del signo FRUTIKA

Marcas y otros signos

Productora La Florida S.A. y otras, apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2975-02)

VOTO N° 1054-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas cincuenta minutos del cuatro de setiembre de dos mil nueve.

Recursos de apelación interpuestos por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su calidad de apoderado generalísimo de las empresas Productora La Florida S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, y de Florida Ice And Farm Company S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero cero setecientos ochenta y cuatro, y por el Licenciado Arnoldo André Tinoco, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cuarenta y cinco-novecientos sesenta y nueve, en su calidad de apoderado especial de la empresa Fructa CR S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento ochenta y ocho mil cero sesenta y seis, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:36 horas del 30 de setiembre de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de abril de 2002, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa The Coca Cola Company, solicitó la inscripción como marca de fábrica del signo



FRUTIKA, para distinguir en clase 32 de la nomenclatura internacional, bebidas, aguas para beber, aguas con sabores, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas suaves, bebidas energéticas y bebidas deportivas, bebidas a base de frutas y jugos o zumos de frutas, siropes, concentrados y polvos para hacer bebidas, para hacer, para hacer aguas con sabores, para hacer aguas minerales y gaseosas, para hacer bebidas suaves, para hacer bebidas energéticas, para hacer bebidas deportivas, para hacer bebidas a base de frutas y para hacer jugos o zumos de frutas.

SEGUNDO. Que al registro solicitado se opusieron, en fecha 28 de noviembre de 2005 el señor Esteban Gutiérrez Cruz, en fecha 16 de noviembre de 2005 la empresa Fructa CR S.A., y en fecha 2 de enero de 2006 las empresas Productora La Florida S.A. y Florida Ice And Farm Company S.A.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 15:36 horas del 30 de setiembre de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar las oposiciones planteadas y acoger la solicitud presentada.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial en fechas 13 de octubre y 6 de noviembre de 2008 respectivamente, las empresas Productora La Florida S.A. y Florida Ice And Farm Company S.A., y Fructa CR. S.A. interpusieron recursos de apelación en su contra.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. De interés para la presente resolución se tiene por probado el registro de la marca de fábrica **FRUCTA** en clase 32 de la nomenclatura internacional, para distinguir concentrados de frutas, jugos de frutas y refrescos a base de frutas, inscrita a nombre de Fructa CR S.A., vigente hasta el 18 de setiembre de 2011 (folios 282 y 283). Asimismo, no existen hechos con el carácter de no probados de interés para la presente resolución.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, ARGUMENTOS DE LOS APELANTES. EL Registro de la Propiedad Industrial basó su aval al registro solicitado en la idea de que el signo está compuesto por un término de carácter evocativo, y no es confundible con el signo inscrito, por lo que posee suficiente aptitud distintiva tanto intrínseca como extrínsecamente. Por su parte, la representación de las empresas Productora La Florida S.A. y Florida Ice And Farm Company S.A. argumenta que la marca significa frutática, por lo que es descriptiva careciendo de aptitud distintiva; mientras que la representación de la empresa Fructa CR S.A. indica que existe similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca inscrita FRUCTA, siendo además ésta notoria.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. MARCAS SUGESTIVAS. Iniciamos el presente análisis citando la conceptualización que hace el tratadista Manuel Lobato sobre la marca sugestiva, concepto que nace de la confrontación de éste tipo de marcas de frente a las descriptivas:

“La distinción entre marcas sugestivas –lícitas– y marcas descriptivas –incursas en la prohibición absoluta, art. 5.1.c) LM– es que las marcas descriptivas apuntan inequívocamente a la actividad de que se trata (marca EL INVERSOR, cl. 36, para servicios financieros). Por el contrario, las sugestivas inducen al consumidor a intuir la actividad, pero no la describen de modo directo o inequívoco (p. ej., SERVIRED, cl. 36, para servicios financieros).” **Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley**



17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 220 (itálicas y mayúsculas del original).

Dicha doctrina española es de total aplicación al caso costarricense. Existe una delgada línea que divide a los signos meramente descriptivos de los sugestivos, y cada caso concreto debe ser analizado para encontrar de cuál lado se encuentra de acuerdo a sus características intrínsecas.

Entonces, aún y cuando la representación de las empresas Productora La Florida S.A. y Florida Ice And Farm Company S.A. considera que el signo propuesto es meramente descriptivo de la idea de fruta tica, este Tribunal considera de consuno con el **a quo** que FRUTIKA más bien resulta un término evocativo de las ideas de fruta tica y fruta pequeña, por lo que, y de acuerdo al concepto antes transcrita, el signo no describe de modo directo e inequívoco dichas ideas, sino que a través de una combinación de palabras e intercambio de letras coincidentes fonéticamente se evocan dichas ideas en la mente del consumidor, sin que la referencia sea directa. Al combinarse en una sola palabra las ideas de fruta tica y de fruta pequeña el signo se sale de la mera descripción de características para caer en el campo de lo sugestivo, y precisamente por ser sugestiva es que intrínsecamente tiene la capacidad suficiente para convertirse en una marca registrada, con las limitaciones que se dirán más adelante.

CUARTO. COMPARACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Ahora, corresponde contestar la impugnación planteada por la representación de la empresa Fructa CR S.A., referida a la capacidad distintiva extrínseca del signo propuesto para convertirse en una marca registrada. Para ello, presentamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	SIGNO PROPUESTO
FRUCTA	FRUTIKA



Productos	Productos
Clase 32: concentrados de frutas, jugos de frutas y refrescos a base de frutas	Clase 32: bebidas, aguas para beber, aguas con sabores, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas suaves, bebidas energéticas y bebidas deportivas, bebidas a base de frutas y jugos o zumos de frutas, siropes, concentrados y polvos para hacer bebidas, para hacer, para hacer aguas con sabores, para hacer aguas minerales y gaseosas, para hacer bebidas suaves, para hacer bebidas energéticas, para hacer bebidas deportivas, para hacer bebidas a base de frutas y para hacer jugos o zumos de frutas

El Registro de la Propiedad Industrial consideró que el signo inscrito, FRUCTA, es del tipo débil, por lo que no impide que se pueda otorgar el registro solicitado. Dicha posición encuentra sustento en la doctrina expuesta por Manuel Lobato, que indica:

“El grado de distintividad (sic) del signo prioritario determina también el alcance de la protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar. Un signo altamente distintivo confiere a su titular un halo de protección mayor que el que posee, por ejemplo, una marca descriptiva que haya superado el examen de registrabilidad (sic). En este segundo caso, la marca descriptiva o también llamada «débil» no puede impedir el acceso al Registro de otras marcas parecidas. Todas conviven.” **Op. Cit., pág. 301.**

Coincide este Tribunal con el criterio expuesto por el **a quo**. La marca inscrita FRUCTA, si bien es sugestiva, tiene un alto grado de descripción de los productos que distingue, todos relacionados a frutas. Por eso es que, al usar la raíz FRU los signos contrapuestos, que



sugiere el término fruta, éstos deben de ser analizados de acuerdo a la regla establecida por el inciso b) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), que indica:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

(...)

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
(...)"

Así, el énfasis de la comparación debe recaer en la parte del signo adicional a la raíz FRU, que serían fruCTA y fruTIKA. Vemos como a nivel gráfico las partes distintivas en ambos signos son muy distintas, la diferencia en la cantidad de letras y la posición de éstas dejan una impresión visual que las diferencia perfectamente una de otra. La diferencia entre ambos signos se acentúa en el nivel fonético, la diferencia entre la cantidad de sílabas de cada uno, fruc-ta y fru-ti-ka, así como el sonido de la parte final hacen que al ser pronunciadas ambas palabras éstas suenen de forma lo suficientemente distinta para que no se cree confusión en el público consumidor. Ahora, a nivel ideológico, si bien ambos signos evocan la idea de fruta, la marca inscrita remite claramente a la identificación con la empresa que fabrica los productos, mientras que el solicitado sugiere las ideas de tico o relacionado a Costa Rica, y/o la idea de pequeño de acuerdo a la forma utilizada en Costa Rica para construir a nivel gramatical los diminutivos, sea utilizando los sufijos -ico o -ica en vez de los usuales -illo e -illa.

Y sobre la notoriedad de la marca inscrita, este Tribunal ha sostenido la tesis de que la notoriedad no solamente ha de ser alegada, sino que dicha manifestación ha de ser correctamente probada. En el presente asunto, para abroquelar tal dicho, tan solo se



presentaron al expediente las copias simples que constan de folios 55 a 101, y si bien se ha sostenido que las copias de documentos, para tener valor probatorio ante esta sede, deben de estar correctamente certificadas, en todo caso de dicha prueba tan solo se puede derivar que la empresa Fructa CR S.A. ha exportado a distintas empresas en los Estados Unidos de América, Países Bajos y Alemania puré de banano o jugo de banano concentrado, sin que de ello se pueda derivar que la marca FRUCTA sea conocida de forma pública y evidente en los sectores industriales y comerciales que elaboran y comercializan concentrados de frutas, jugos de frutas y refrescos a base de frutas como identificadora del origen empresarial de los productos.

QUINTO. LIMITACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA MARCA A REGISTRAR.

En lo que si difiere este Tribunal respecto a lo resuelto por el **a quo** es en cuanto a la amplitud de los productos sobre los que se otorgó el registro solicitado. En efecto, así como de la marca inscrita FRUCTA este Tribunal en el considerando cuarto anterior predicó su debilidad, también el signo que ahora se solicita, FRUTIKA, si bien registrable, padece de la misma debilidad apuntada, referida a la clara evocación que hace respecto de un producto específico, sea la fruta. Dicha debilidad es resuelta por nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, al indicar en sus artículos 7 párrafo final y 18 párrafo segundo respectivamente:

“Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.”

“Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios.”



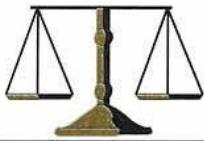
Entonces, este Tribunal determina que si bien el signo es registrable, lo puede ser solamente respecto de los siguientes productos según la solicitud presentada: bebidas a base de frutas y jugos o zumos de frutas, y polvos para hacer bebidas a base de frutas y para hacer jugos o zumos de frutas.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, es criterio de este Tribunal que el signo propuesto para su inscripción, FRUTIKA, es registrable por tener suficiente aptitud distintiva intrínseca y extrínseca, debiendo limitarse los productos que pretende distinguir a solamente bebidas a base de frutas y jugos o zumos de frutas, y polvos para hacer bebidas a base de frutas y para hacer jugos o zumos de frutas. Por tanto, se declaran con lugar parcialmente los recursos de apelación planteados, no por los motivos en ellos esgrimidos, sino por los motivos señalados en el considerando quinto de la presente resolución, revocándose parcialmente la resolución venida en alzada para que se limiten los productos que pretende proteger el signo a inscribir de acuerdo con lo ya indicado.

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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, no por los motivos esgrimidos por los apelantes sino por los expuestos en el considerando quinto de la presente resolución, se declaran parcialmente con lugar los recursos de apelación interpuestos por la representación



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

de las empresas Productora La Florida S.A., Florida Ice And Farm Company S.A. y Fructa CR S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:36 horas del 30 de setiembre de 2008, la cual se revoca parcialmente para que en su lugar el registro solicitado se realice únicamente para bebidas a base de frutas y jugos o zumos de frutas, y polvos para hacer bebidas a base de frutas y para hacer jugos o zumos de frutas. 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.**

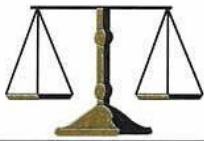
Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29