



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0549-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “FRESK EXTRA SWEET PINEAPPLE” (DISEÑO)

COMERCIALIZADORA FRUCORI S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2011-10599)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 1123 -2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las diez horas con diez minutos del doce de noviembre del dos mil doce

Recurso apelación presentado por el Licenciado **Abel Chaves Trigueros**, casado, Licenciado en Ciencias Económicas, vecino de San Rafael de Escazú, cédula de identidad número dos-doscientos cincuenta y nueve , en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **COMERCIALIZADORA FRUCORI SOCIEDAD ANONIMA.**, cédula jurídica tres- ciento uno- cien mil novecientos setenta y uno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y nueve minutos y trece segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que en fecha 27 de Octubre del 2011, el Licenciado **Abel Chaves Trigueros**, de calidades y en su condición dichas presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio ““**FRESK EXTRA SWEET PINEAPPLE” (DISEÑO)**, para proteger y distinguir: “*Siembra, producción y exportación de piña*”, en clase 31 de la Nomenclatura Internacional.



II. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las diez horas con cincuenta y nueve minutos y trece segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

III. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Chaves Trigueros**, en representación de la empresa **COMERCIALIZADORA FRUCORI SOCIEDAD ANONIMA.**, el 15 de Marzo del 2012, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

IV. 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 el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**FRESCA**”, bajo el registro número **40224**, en **Clase 31** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la compañía **THE COCA-COLA COMPANY.**, inscrita desde el 20 de Enero de 1970 hasta el 20 de Enero de 2015 para proteger y distinguir: En clase 31, productos agrícolas , hortícolas , forestales y granos, animales vivos, frutas y verduras frescas, semillas y plantas vivas, y flores naturales, sustancias para alimentación de animales, malta. (Ver folios 14 y 15)



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “**FRESK EXTRA SWEET PINEAPPLE**” (**DISEÑO**), dado que corresponde a una marca inadmisible por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**FRESCA**”; por cuanto ambas protegen productos iguales en la misma clase 31, pudiendo causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Por lo que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se afectaría el derecho de elección del consumidor al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la empresa apelante argumentó que no comparte la resolución recurrida, siendo que la marca solicitada lo es en la clase 31 para proteger la producción de piña por lo que no existe la mínima posibilidad de confusión ni de similitud por tratarse de dos aspectos absolutamente diferentes, debiéndose tener en cuenta además que la palabra FRESCA es total y genérica, y si bien es cierto con la legislación que se inscribió la marca FRESCA era totalmente permisiva de inscribir palabras genéricas. También menciona que su marca significaría PIÑA EXTRA DULCE, identificada con la palabra FRESK que no tiene traducción y que nunca vendría a confundirse con un fresco embotellado y líquido, que protege la Coca Cola Company con la marca FRESCA. Hace notar que para determinar la posibilidad de confusión que se puede generar en el consumidor, debe valorarse la primera impresión que se puede generar en el consumidor, siendo que FRESK EXTRA SWEET PINEAPPLE no tiene ningún tipo de similitud con FRESCA por lo que no existe posibilidad objetiva alguna de que se pueda causar confusión.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una vez revisada la resolución emitida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, y analizados los agravios expresados por la sociedad apelante, coincide este Órgano Colegiado en la irregistrabilidad de la marca solicitada, por cuanto si bien es cierto los productos tienen una suficiente distancia entre si, el problema más bien es de índole intrínseco, dado que el signo solicitado FRESK, habla de un producto fresco, sea de fruta fresca, cualidad que no precisamente tiene el producto lo cual como atributo hace del signo una marca engañosa, que en todo caso choca ideológica y denominativamente con la marca inscrita.

La prohibición al registro de signos que puedan resultar engañosos para el consumidor está contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 el 1 de febrero de 2000, que en lo conducente dispone:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

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

(...)

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.”

En el caso de referencia estamos en presencia de la marca de fábrica y comercio “**FRESK EXTRA SWEET PINEAPPLE**” (**DISEÑO**), solicitada por la representación de la sociedad **COMERCIALIZADORA FRUCORI SOCIEDAD ANONIMA**, en clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza para proteger y distinguir siembra, producción y exportación de piña, por lo que cabe señalar que la marca pretendida también resulta *engañosas*, ello, como consecuencia de la clara evocación enunciada líneas atrás, aspecto, que hace que el consumidor pueda imaginar e idear en su mente que el producto a proteger es de un producto fresco, cuando en realidad puede que no tenga esa cualidad. Tenemos entonces,



que al contener el signo solicitado “**FRESK EXTRA SWEET PINEAPPLE**”, entre otros elementos el vocablo “**FRESK**”, el cual de forma directa designa el producto “Fresco”

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. (...)

El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo. Así, en efecto, mientras que la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y sólo prohíbe el registro de signos exclusivamente compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [v. art. 5.1.g) LM] no se ha incluido el adverbio exclusivamente, lo que conduce a afirmar que, si un elemento engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el signo considerado en su conjunto.” Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253 y 254, itálica del original, subrayado nuestro.

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos, tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan. La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema del engaño que puede provocar un signo referido a los servicios que pretende distinguir:

“Tenemos que el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y



desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:

SERVICIOS
<i>hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal</i>

... tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción...” Voto 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.

Y acerca de la solicitud de registro como marca del signo LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, sobre el tema de la provocación de engaño en el consumidor, este Tribunal resolvió:

“Pero, tenemos que la lista de productos es mayor, por lo que restan de analizar algunos de ellos respecto del signo propuesto.

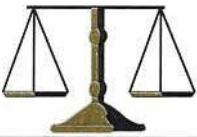
PRODUCTOS



Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; desodorantes de uso personal, productos higiénicos que sean de aseo personal, colorantes para la colada y el aseo, tintes cosméticos, pez negra para zapateros

Respecto de los productos ahora subrayados, el signo propuesto resulta engañoso o susceptible de causar confusión. De la perfumería, de los aceites esenciales, de los cosméticos, de las lociones para el cabello, de los desodorantes de uso personal, no se espera que los mismos provean de limpieza y blancura, sino que ayuden con el embellecimiento y mejoren el aspecto físico de las personas, por lo que respecto de dichos productos el signo es susceptible de causar confusión; asimismo, respecto de colorantes para la colada o lavado de ropa y el aseo, de tintes cosméticos, y de pez negra para zapateros, el signo resulta engañoso, ya que dichos productos no son para la limpieza, y mucho menos para otorgar blancura, ya que la coloración, la tintura y el uso de pez negra para teñir cuero de zapatos son acciones contrarias al blanqueo, ya que, en lugar de quitar el color para hacer aparecer algo como blanco, más bien añaden color a algo, entonces, respecto de dichos productos el signo resulta engañoso... ” Voto 441-2008 de las 14:00 horas del 28 de agosto de 2008.

En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir, si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de



signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.

Partiendo de lo expuesto, y teniendo presente que existen otros elementos en el conjunto del signo pretendido, la cita que se hizo de Manuel Lobato explica claramente como un elemento que llame a engaño impide el registro del signo aún y cuando haya otros elementos en la denominación que otorguen aptitud distintiva al conjunto.

Por lo anteriormente expuesto, no son atendibles los agravios del apelante y es criterio de este Órgano Colegiado que el signo propuesto para su inscripción **“FRESK EXTRA SWEET PINEAPPLE” (DISEÑO)**, en clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza no es registrable por no tener suficiente aptitud distintiva intrínseca, ya que como se dijo inicialmente si bien es cierto existe un choque por derechos de terceros con la marca inscrita de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, aplicable el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en realidad se confirma por nuestras razones dado que la marca ya traía un problema intrínseco y por control de legalidad que ejerce este Tribunal debe denegarse la solicitud no solamente por derechos de terceros sino también porque se trata de una marca atributiva de cualidades y por tanto de carácter engañoso, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **COMERCIALIZADORA FRUCORI SOCIEDAD ANONIMA.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual debe confirmarse.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N°



35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado **Abel Chaves Trigueros**, en representación de la empresa **COMERCIALIZADORA FRUCORI SOCIEDAD ANONIMA.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y nueve minutos y trece segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce, la cual se confirma por nuestras razones, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“FRESK EXTRA SWEET PINEAPPLE” (DISEÑO)**. 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. **NOTIFIQUESE**.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.