

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0284- TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción marca fábrica y comercio “FRESQUITICOS”

Frumusa Frutas del Mundo S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2159-2011)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1272-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cero minutos del veintidós de noviembre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el señor José Eduardo Ramírez Castro, mayor, casado, empresario, vecino de Heredia, portador de la cédula de identidad número uno-ochocientos diez-ochocientos doce, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa Frumusa Frutas del Mundo S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento cuarenta y un mil ochocientos noventa y siete, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veinticuatro minutos con cincuenta y nueve segundos del nueve de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha nueve de marzo de dos mil once, el señor Ramírez Castro, representando a la empresa Frumusa Frutas del Mundo S.A., solicita la inscripción como marca de fábrica y comercio denominada **FRESQUITICOS**, en clase 32 para proteger y distinguir; Cerveza, ale y porter aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas.

SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de Ley se opuso el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma

para asuntos de propiedad intelectual de las empresas Florida Ice And Farm Company, S.A. y de Productora La Florida S.A., y de apoderado especial de la empresa Industrias Alimenticias Kerns y Compañía Sociedad En Comandita Por Acciones.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas veinticuatro minutos con cincuenta y nueve segundos del nueve de febrero de dos mil doce, resolvió declarar con lugar la oposición, denegándose el registro solicitado.

CUARTO. En fecha veintidós de febrero de dos mil doce, la representación de la empresa Frumusa Frutas del Mundo S.A. presenta recurso de apelación contra la resolución final antes mencionada.

QUINTO. 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la oposición formulada en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **FRESQUITICOS**, al considerar que atribuye características especiales al

producto, sin que se pueda comprobar de manera fehaciente si éstas estarán o no presentes en los productos a distinguir.

Por su parte el apelante señaló que lo que se pretende es señalar al consumidor que los productos son originarios de Costa Rica y no indicar que éstos son frescos, que el signo solicitado “FRESQUITICOS” es una palabra que por sí sola no puede inducir a engaño o confusión al consumidor, que los opositores pretenden que su representada no pueda inscribir la marca, que no hay similitud con las marcas de las oponentes, y que el asunto debería dirimirse como un tema de promoción y publicidad comercial.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. DENEGACIÓN POR RAZONES INTRÍNSECAS.

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), en su artículo 2 define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios** a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”* (destacado es nuestro)

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, y se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro del establece en lo de interés lo siguiente:

*“**Artículo 7º- 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.** (...). **g) No tenga suficiente aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...). **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.
(...).***” (Lo resaltado no corresponde a su original)

Bajo esta perspectiva, se deduce de la citada normativa que los signos que se presenten a registrar han de ser calificados de acuerdo a lo que el consumidor promedio entenderá de ellos, y no según lo que quien solicita indique es su intención transmitir a éste. Entonces, en dicho sentido, el signo FRESQUITICOS únicamente es capaz de transmitir al consumidor la idea de características de los productos, que son frescos. Asimismo, la terminación “íticos” funciona en Costa Rica como elemento gramatical para construir la forma diminutiva del término al cual se agregue, lo cual es algo muy propio de nuestro país y es ampliamente utilizado, ejemplos los encontramos en palabras como “bonítico”, “confítico” y “chiquitico”. Entonces, el consumidor, al ver FRESQUITICOS, tan solo entenderá del signo una expresión de meras características, sean que los productos son frescos, sin ir más allá de ello, el signo no presenta otros elementos que le aporten la aptitud distintiva suficiente que le permita acceder a la categoría de marca registrada.

Sobre el señalamiento de engañosa endilgado por el **a quo** al signo que se pretende registrar, al entender que los productos pueden ser o no frescos, ha de indicar este Tribunal que, como ya se ha sostenido en las resoluciones 678, 784 y 870 del año 2009, y más recientemente en los votos 862, 910, 1166, 1282 y 1286 de 2011 y 0090-2012, 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 en efecto resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma expuesta, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la propuesta, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos se desarrolla en un ámbito formal, siendo lo “fresco” una cualidad que decae con el tiempo, por ende, existe la posibilidad que se lleve a engaño al consumidor al sugerírsele que el producto tiene una calidad, la cual no puede garantizarse con el tiempo.

Como corolario de lo expuesto, debe señalarse que para el presente asunto las similitudes o diferencias que puedan presentarse entre las marcas de las empresas oponentes y la que ahora se solicita, no tienen mayor trascendencia, ya que el asunto se ventila por causales intrínsecas de rechazo al registro, y no por un asunto de derechos previos de terceros, pues las marcas que se hicieron llegar al expediente y que constan de folios 88 a 105 tan solo vienen a corroborar la legitimación que como competidores del mismo sector tienen las empresas oponentes, pero no tienen nada que ver con la negatoria al registro que se realiza.

Por otra parte, al tratarse el presente asunto sobre una solicitud de registro marcario, es evidente que ha de aplicársele la normativa contenida en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y no la referida a la promoción y publicidad comercial, por cuanto no están relacionados con lo jurídicamente discutido y resuelto. Por lo tanto se confirma la resolución apelada, en virtud de que la marca solicitada es irregistrable de conformidad al artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas.

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, N° 8039, y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Empresario José Eduardo Ramírez Castro representando a la empresa Frumusa Frutas del Mundo S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas veinticuatro minutos con cincuenta y nueve segundos del nueve de febrero de dos mil doce, la cual se confirma,

rechazando la inscripción como marca del signo FRESQUITICOS. 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

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.