

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0074-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo FRUTIPULPA

Quala S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4864-05)

Marcas y otros signos

VOTO N° 365-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas y treinta minutos del veintiuno de julio de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de la empresa Quala S.A., organizada y existente bajo las leyes de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, diecinueve minutos, veinte segundos, del trece de noviembre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha nueve de marzo de dos mil cinco, la Licenciada Manuel E. Peralta Volio, representando a Quala S.A., solicitó el registro de la marca de fábrica

FRUTIPULPA

en clase 32 de la nomenclatura internacional, para distinguir cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

SEGUNDO. Que por escrito presentado en fecha veintinueve de mayo de dos mil seis, Elena Alfaro Ulate, representando a Alpina Productos Alimenticios S.A., se opuso a la solicitud de registro planteada

TERCERO. Que a las nueve horas, diecinueve minutos, veinte segundos, del trece de noviembre de dos mil siete, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición planteada y denegar la solicitud de registro.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veinte de diciembre de dos mil siete, Quala S.A. apeló la resolución final indicada.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previo la deliberación de rigor.

Redacta la Jueza Soto Arias; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el tema a discutir de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. LEGITIMACIÓN DE LOS Oponentes. Estudiado el escrito de oposición, de éste se denota que la empresa opositora no tiene legitimación activa en la causa bajo decisión,

pues la oposición en materia marcaria no se trata de una acción popular, sino que debe acreditarse; siendo que el tercero opositor tenga un derecho marcario que se violentaría con el registro de otro signo, o bien, tal y como lo ha dicho este Tribunal en el voto 005-2007, cuando se demuestra ser un competidor en el mercado de los mismos productos.

El citado voto 005-2007, dictado a las diez horas treinta minutos del ocho de enero de dos mil ocho, indicó:

“...existe legitimación a pesar de que el apelante no tiene a su favor un derecho marcario inscrito (similar o idéntico al solicitado), sino [por] su condición de competidor del sector pertinente; lo anterior en favor del equilibrio que debe existir en el mercado y como prevención de una eventual competencia desleal cuyos efectos reflejos afectan al consumidor; sin que lo anterior se convierta en un “recurso procesal” cuyo uso abusivo genere precisamente otro tipo de competencia desleal que produzca dilaciones innecesarias en el acceso a la protección marcaria de nuevos productos en el mercado; tal uso abusivo tendrá que ser verificado y sancionado en la sede correspondiente.”
(subrayado del original, escrito entre corchetes nuestro).

En el presente caso, ya que la empresa oponente ataca al signo solicitado por carecer de aptitud intrínseca para convertirse en un registro de marca, debió haber acreditado su condición de competidora en el mercado con productos iguales o similares a los que pretenden distinguirse con el signo solicitado, lo cual no sucede, por lo que, en definitiva, carece de **legitimatio ad causam activa** dentro del presente asunto.

TERCERO. APTITUD INTRÍNSECA DEL SIGNO SOLICITADO PARA CONVERTIRSE EN UNA MARCA REGISTRADA. Aun y cuando la empresa Alpina Productos Alimenticios S.A. carece de legitimación para oponerse en el presente asunto, es obligación de la Administración conocer de oficio sobre la procedencia del registro de un signo

como marca atendiendo a la capacidad intrínseca que presente según su composición y forma de presentarse ante el público consumidor.

En el presente caso, y contrario a lo afirmado por la apelante, quien indica que el signo solicitado carece de sentido gramatical y de significado, FRUTIPULPA claramente hace alusión a dos palabras, FRUTA y PULPA, o sea, transmite la idea “pulpa de fruta”. Al unir esta idea a los productos que se pretenden distinguir, sean cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, tenemos que, respecto de unos de ellos, resulta descriptiva, y de otros, engañosa.

Si con FRUTIPULPA se pretenden distinguir bebidas y zumos de frutas, la idea de pulpa de fruta que se transmite con dicho signo resulta ser descriptiva de una característica deseada en este tipo de productos, el que sean hechos con pulpa de fruta. Entonces, respecto de dichos productos, el signo cae en la prohibición de registro contenida en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Y si además, con FRUTIPULPA se pretenden distinguir además cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, respecto de estos productos puede causar engaño o confusión sobre la naturaleza, el modo de fabricación, cualidades o características esenciales de dichos productos, cayendo entonces respecto de dichos productos en la prohibición del inciso j) del artículo 7 antes referido.

A pesar de que la representación de la empresa solicitante aduce que es inadecuado quebrar el signo solicitado en dos palabras, sino que más bien ha de verse el conjunto, aún y analizando el signo en su conjunto, resulta claro que la idea que transmite es la de pulpa de fruta, y es dicha idea, unida a los productos que pretende distinguir, la que hace que el signo caiga en lo descriptivo para unos y en lo engañoso para otros. Y no puede este Tribunal avalar la defensa que se invoca sobre la naturaleza evocativa del signo solicitado, ya que, existiendo una tenue línea que divide a lo evocativo de lo descriptivo, este Tribunal considera que el signo solicitado

se queda en lo descriptivo y no puede ser considerado evocativo, ya que la idea que transmite es clara y no se presta a dudas o interpretaciones sobre lo que quiere decir.

Aún y cuando dicho signo se encuentre registrado como marca en otros países, se debe recordar que el otorgamiento de los registros de marca y los derechos por ellos otorgados se hacen según las distintas legislaciones nacionales, es éste el principio de territorialidad de los derechos de marca, ya que cada Estado es soberano en cuanto al otorgamiento o no de un registro marcario, entonces, generalmente, no siempre, los registros realizados en otros países no podrán tener más que un carácter ilustrativo o meramente informativo, y no obligatorio para otorgar o negar un registro de marca. En todo caso, existen otros argumentos, conforme a lo explicado, que hacen meritorio rechazar el recurso.

CUARTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Siendo que se encuentra que FRUTIPULPA resulta descriptiva respecto de las bebidas y zumos de frutas y engañosa respecto del resto de productos, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de Quala S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a nueve horas, diecinueve minutos, veinte segundos, del trece de noviembre de dos mil siete, la cual se confirma.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón representando a Quala S.A. contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, diecinueve minutos, veinte segundos, del trece de noviembre de dos mil siete, la cual en este acto se confirma. 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

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias

DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA ENGAÑOSA

TG: MARCAS INTÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29