



**RESOLUCION DEFINITIVA.**

**Expediente No. 2015-0034-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “FRUTIYA”**

**DEL MONTE FOODS, INC, Apelante**

**Expediente de origen número (2014-6533)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO No. 459-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las trece horas cincuenta minutos del diecinueve de mayo del dos mil quince.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado una vez, abogado, con cédula de identidad número 1-903-770, en su condición de apoderado especial de la empresa **DEL MONTE FOODS, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, trece minutos, treinta y siete segundos del once de noviembre del dos mil catorce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 31 de julio del dos mil catorce, el licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción del signo:

**FRUTIYA**



como marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir, en clases: 29 y 32, los siguientes productos:

En **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, “frutas y verduras enlatadas, procesadas, en conserva, secas, congeladas y cocidas, secas, congeladas y cocidas, jaleas, mermeladas, salsas de frutas y yogures”.

En **Clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, “jugos y bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones no alcohólicas para la preparación de este tipo de bebidas y jugos.”

**SEGUNDO.** Que mediante resolución final dictada a las once horas, trece minutos, treinta y siete segundos del once de noviembre del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO** / Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.**”

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el dos de diciembre del dos mil catorce, el licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, de calidades y en su condición citada, presentó recurso de apelación en contra de la resolución final referida anteriormente, siendo que el Registro aludido, mediante resolución dictada a las diez horas, diecinueve minutos, veintiocho segundos del cinco de diciembre del dos mil catorce, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia por la que conoce este Tribunal.

**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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.



**Redacta la Juez Mora Cordero, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto se está solicitando la marca **FRUTIYA**, como marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir, en clases: 29 y 32.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las once horas, trece minutos, treinta y siete segundos del once de noviembre del dos mil catorce, basándose en los incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio **FRUTIYA** para las clases **29 y 32**, por considerar:

“las características de novedad y originalidad no resultan ser requisitos de admisibilidad para un signo marcario, sino que debe gozar de actitud distintiva para su registro. El consumidor percibe el término FRUTIYA como FRUTILLA ya que su pronunciación es equivalente, la percepción del consumidor no varía, el cambio de letra LL por Y no convierte a la marca en un signo de fantasía. En razón de lo anterior el signo resulta engañoso para aquellos productos que no son frutas o a base de frutas, verbigracia: bebidas, bebidas no alcohólicas y verduras.

Por otro lado, aún para los productos protegidos que sean frutas o base de frutas la marca carece de aptitud distintiva, precisamente para diferenciarse de otros productos de igual o similar naturaleza”.



La representación de la empresa recurrente, en su escrito de apelación presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de diciembre del dos mil catorce, alega los siguientes agravios:

La marca cuenta con suficientes elementos distintivos que le permitirán al consumidor identificar la marca y sus productos sin necesidad que resulte carente de distintividad. El signo no resulta engañoso en razón que el diminutivo correcto del término fruta es FRUTILLA y no FRUTIYA, que viene a ser un nombre de fantasía, sin relación relevante para los productos que pretende proteger, por lo cual cumple con la función diferenciadora que resulta de su capacidad distintiva.

La marca no resulta engañosa ya que no posee aptitud que aluda a cualidades o características de los productos que pretende proteger y por ello no se confunde con lo que desea comercializar.

Frutiya no constituye un diminutivo por lo que un correcto análisis evidencia que no existe riesgo de confusión alguno, ya que los elementos denominativos de la marca en su conjunto no guardan relación con los productos que se pretende proteger. De lo anterior no podría negarse la marca por carecer de distintividad, pues reúne las condiciones básicas de carácter distintivo, licitud, disponibilidad y originalidad. Solicita se continúe con el trámite de inscripción del signo.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Nuestra normativa marcaria es clara en que para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes. Y la aptitud necesaria para diferenciarse del producto que se va a distinguir.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el **artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de éste artículo, específicamente en sus incisos g) y j) se impide la inscripción de un signo marcario cuando “[...] No tenga suficiente aptitud distintiva respecto



del producto o servicio al cual se aplica.” y cuando “[...] Pueda causar engaño o **confusión** sobre [...] la **naturaleza**, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo [...], o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata [...].” (destacado en negrita no es del texto original).

Respecto de las **marcas engañosas**, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en los Votos Nos. 198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011 y 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011, en los cuales se manifestó indicando:

“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, [...] 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...” [Voto No. 198 -2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011].

En este mismo sentido, en el Voto No 1054-2011 este Tribunal afirmó:



“[...] El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “[...] Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas [...]” (**OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.**)[...]

De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, “[...] El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. [...]” (**KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.**)

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación [...]” [**Voto No 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011**]

De lo antes citado, el consumidor al estar frente a la marca **FRUTIYA** inmediatamente la relacionara con el equivalente a **FRUTILLA** pues la diferencia introducida en el signo con el cambio de una letra no es suficiente para darle al término la connotación de signo de fantasía, nótese que el signo tanto conceptualmente como fonéticamente se percibe igual que el **diminutivo de fruta**.



Por lo anterior el signo **FRUTIYA** es completamente engañoso para productos que no son fruta o fabricados a base de frutas, verbigracia: verduras enlatadas, procesadas, en conserva, secas, congeladas y cocidas, secas, congeladas y cocidas en clase 29, bebidas, y bebidas no alcohólicas en clase 32, el signo puede inducir a error al consumidor a la hora de adquirir el producto, pues le esta atribuyendo una característica especial relacionado con la fruta. Con la marca se genera una expectativa sobre el producto, capaz de inducir al consumidor a su compra. Existe la posibilidad de engaño sobre la naturaleza del producto, su modo de fabricación, las cualidades (ya que puede ser apreciado como relacionado con fruta), es decir el signo brinda una característica del producto, que no es real para verduras en clase 29, bebidas, y bebidas no alcohólicas en clase 32.

Por lo que en principio viola el **inciso j) del artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para los productos citados no relacionados con fruta.

Respecto, a los productos que se pretenda proteger de fruta o a base de fruta, se daría una situación de falta de distintividad ya que el signo solicitado es percibido como el diminutivo de fruta, lo que no lo hace susceptible de identificar los productos que distingue (frutas y productos fabricados a base de las mismas), siendo, aplicable el inciso **g)** del artículo **7** de la Ley de Marcas.

De conformidad con lo señalado anteriormente, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, dado que el distintivo marcario solicitado es carente de capacidad distintiva y eventualmente engañoso, y no como lo pretende la recurrente, en el sentido de indicar, que éste es distintivo y que no resulta engañoso.

Consecuencia de la consideraciones, cita normativa y jurisprudencia expuestas, considera este Tribunal, que hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar la marca de fábrica y comercio **FRUTIYA** para las clases **29 y 32**, de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo



que este Tribunal no encuentra motivos para resolver en forma contraria a como lo hizo el Registro, y por ello, lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DEL MONTE FOODS, INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, trece minutos, treinta y siete segundos del once de noviembre del dos mil catorce, la que en este acto 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 de 30 de marzo del 2009, 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, cita normativa, y jurisprudencia expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DEL MONTE FOODS, INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, trece minutos, treinta y siete segundos del once de noviembre del dos mil catorce, la que 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 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 INADMISIBLES**

**TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TNR. 00.41.53**

### **MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**

**TG. MARCAS INADMISIBLES**

**TNR. 00.60.55**

### **MARCA CON FALTA DISTINTIVA**

**TG. Marca intrínsecamente inadmisibile**

**TNR. 00.60.69**