



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-1090-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “CENTROLAC FRUTTIFRIZZ (DISEÑO)”**

**LACTEOS CENTROAMERICANOS, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5307-2012)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO No. 494-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cincuenta minutos del nueve de mayo de dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-532-390, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **LACTEOS CENTROAMERICANOS, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Nicaragua, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta minutos, cuarenta y cinco segundos del dieciocho de setiembre de dos mil doce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de junio de dos mil doce, el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad 1-415-1184, en representación de la empresa relacionada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**CENTROLAC FRUTTIFRIZZ (DISEÑO)**”, en **Clase 32** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger “*Aguas, bebidas deportivas y otras bebidas no alcohólicas, jugos, néctares*”.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las catorce horas, cuarenta minutos, cuarenta y cinco segundos del dieciocho de setiembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza de plano la inscripción de la marca solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Zurcher Gurdían** interpuso los recursos de revocatoria con apelación subsidiaria en contra de la resolución referida, y en razón de que fuera admitida la apelación conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 la Juez Ortiz Mora, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por tratarse de un tema de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

**SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza el signo solicitado por considerar que contiene elementos que causan engaño o confusión respecto de los productos que desea proteger en clase 32, ya que el término **“FRUTTI”** utilizado en su elemento denominativo, será interpretado por el consumidor promedio como “fruta”, atribuyéndoles cualidades específicas, haciendo creer al público que todos los productos que adquiere bajo esta marca son hechos a base de frutas, lo cual puede ser o no cierto, dado lo cual transgrede el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas



y Otros Signos Distintivos y por ello no es posible su registro.

Por su parte, la representación de la empresa apelante manifiesta que la marca propuesta debe ser analizada como un todo, ya que está compuesta de varios términos y de un diseño que en conjunto hacen la marca en su totalidad, lo cual le proporciona la distintividad necesaria para su registro. En este sentido, afirma que el razonamiento dado por el Registro es erróneo al separar el segmento “FRUTTI” de “FRIZZ”, porque se trata de un término de fantasía que no tiene ninguna connotación o significado en el vocabulario español. En razón de dichos alegatos solicita se declare con lugar su recurso.

**TERCERO. ANALISIS DEL CASO CONCRETO.** Dentro de las prohibiciones de carácter intrínseco contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, en su inciso j) se establece que no es procedente el registro como marca de un signo que pueda causar engaño o confusión sobre la naturaleza, cualidades u otra característica del producto.

Una vez analizado el expediente venido en Alzada, comparte parcialmente este Tribunal el criterio expresado por el Registro de la Propiedad Industrial, al considerar que el signo propuesto es inadmisibles por razones intrínsecas por violentar el inciso j) citado, porque aún cuando no sea fragmentado en dos el término **FRUTTIFRIZZ**, siempre va a dar la idea de que la mayoría de los productos ofrecidos; a saber “*agua, bebidas deportivas y otras bebidas no alcohólicas y jugos*”, son hechos a base de frutas, siendo que, a excepción de los jugos que podría serlo, los demás carecen de esa composición y por ello, efectivamente, puede inducir a engaño al consumidor.

El engaño o posible engaño que la marca pueda producir en la mente del consumidor, está relacionado directamente con los productos que se pretenden proteger, porque el público que accede al producto va a esperar que éste tenga en su contenido lo que ofrece el signo que lo



distingue. Si una marca ofrece “café” en su denominación y resulta que el consumidor se encuentra que el producto que protege es “cereal” ahí se produce el engaño.

Pues bien, en el caso de análisis “Fruttifrizz”, da a entender de inmediato al consumidor medio, que el producto que se ofrece es a base de “frutas” y resulta que dentro de los productos protegidos por ese signo son: “Agua” la cual no tiene sabor alguno y tampoco se especifica que es agua con sabor a frutas; “bebidas deportivas”, no se indica cuáles son esas bebidas, no se especifica una determinación exacta de éstas; “otras bebidas no alcohólicas”, no se indica de cuáles se tratan, e igualmente que la anterior no existe una especificación concreta para que el consumidor las diferencie o crea que son bebidas a base de frutas, porque así se indica en la descripción de los productos, hay una omisión en ese sentido; “jugos”, no se especifica que sean jugos de frutas y el consumidor medio sabe que existen jugos de vegetales, por lo que allí se configuraría un engaño al público.

Dentro de esa gama de productos lo que nos queda son los “néctares” que relacionado con el término “Fruttifrizz”, sí le genera al consumidor dentro de su mente una distinción, porque el néctar, según el diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima segunda edición 2001, significa entre otros “*jugo azucarado, producido por los nectarios que chupan las abejas y otros insectos*”. A su vez, el término nectario significa según el mismo diccionario citado, “*glándula de las flores de ciertas plantas que segrega un jugo azucarado*”. Dentro de lo común, el consumidor relaciona ese jugo azucarado con un jugo de frutas.

Sin embargo no solo esa relación entre “Fruttifrizz” y néctares es suficiente para que se adquiera técnicamente la distintividad requerida por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Observando el signo propuesto, otro de los elementos que contribuyen a que el signo sea distintivo en relación al producto “néctares”, es el vocablo “centrolac diseño”, colocado en la parte superior de la denominación propuesta, siendo que la unión de todos los elementos vienen a dar como resultado que “centrolac fruttifrizz (diseño) para proteger néctares,



viene a ser conteste con lo estipulado por el párrafo final del artículo 7 de la Ley de rito, que expresamente establece: *“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.”*

Bajo esa inteligencia, el Tribunal fundamentado igualmente en el artículo 18 de la misma ley de cita, que faculta a la Administración Registral a limitar los productos cuando la concesión de todos los pedidos sea susceptible de causar confusión, otorga la inscripción del signo propuesto, pero únicamente para proteger néctares. Debe quedar claro al recurrente que de ninguna manera se ha separado para su análisis la denominación propuesta y que aún siendo de fantasía, lo que le sugiere al consumidor en relación a los productos que protege, es que son hechos a base de frutas. Recuérdese que la marca es un vehículo que conlleva una significación de algo al consumidor y por eso el público la recuerda, porque si es vacía no tiene ningún impacto en la sociedad. En ese sentido al sugerir que son productos a base de frutas y algunos de ellos tal como se indicó no conllevan en su contenido esa fruta, por eso surge el engaño y por eso es también necesario que este Órgano haga el minucioso análisis de cada uno de los productos que se pretendían proteger.

Dado lo anterior se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdián**, en representación de la empresa **LACTEOS CENTROAMERICANOS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta minutos, cuarenta y cinco segundos del dieciocho de setiembre de dos mil doce, la cual se revoca parcialmente para que se continúe con el trámite de la marca solicitada pero únicamente para proteger como productos “néctares”. En todo lo demás se debe confirmar la resolución apelada.

**CUARTO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdían** en representación de la empresa **LACTEOS CENTROAMERICANOS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta minutos, cuarenta y cinco segundos del dieciocho de setiembre de dos mil doce, la cual se revoca parcialmente para que se continúe con el trámite de solicitud de la marca “**CENTROLAC FRUTTIFRIZZ (DISEÑO)**” únicamente para proteger como producto “**néctares**”, si otro motivo diferente al apelado no lo impide. En todo lo demás se confirma la resolución apelada, para que se deniegue su registro respecto de “**aguas, bebidas deportivas y otras bebidas no alcohólicas, jugos**”. Se da por agotada la vía administrativa. Continúese con el procedimiento. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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*



Descriptor.

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55