



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2014-0892-TRA-PI

Solicitud de Registro de Marca (*POWERFRUIT*) (29)

ALINTER S.A.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-7145)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 506-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con quince minutos del dos de junio del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por el ***Licenciado Néstor Morera Víquez***, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Heredia, con cédula de identidad número 1-1018-975, Apoderado Especial de ***ALINTER S.A.***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las once horas cincuenta y tres minutos veintiocho segundos del veintitrés de octubre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas once minutos cincuenta y seis segundos del veinte de agosto del dos mil catorce, el ***Licenciado Néstor Morera Víquez***, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio ***POWERFRUIT***, en Clase Internacional 29 de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir ***“Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos;***



leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas cincuenta y tres minutos veintiocho segundos del veintitrés de octubre del dos mil catorce, indicó 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 ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas trece minutos treinta y dos segundos del veintinueve de octubre del dos mil catorce, el **Licenciado Néstor Morera Víquez**, en la representación indicada, presentó **recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial determina la inadmisibilidad por razones intrínsecas toda vez que el signo solicitado resulta ser engañoso en relación a los productos a proteger, al amparo del artículo 7



inciso j párrafo final de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Por su parte, el Apoderado Registral de la sociedad en cuestión, únicamente apela y limita la lista de productos a la solicitud de marca de referencia, para que en adelante se lea: *“frutas y verduras, en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; productos lácteos a base de frutas”*.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos 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.”

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- 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.*

Así como su párrafo final:

[...] 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. [...]

Para el caso que nos ocupa el signo propuesto por la compañía **ALINTER, S.A.**, denominada **“POWERFRUIT”**, inicialmente para proteger y distinguir en clase 29 internacional, los



siguientes productos: *“Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”*, y posteriormente limita la marca ante esta instancia en los siguientes productos: *“frutas y verduras, en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; productos lácteos a base de frutas”*, se observa que la denominación propuesta está estructurada por dos palabras que pese a encontrarse en idioma inglés, al traducirlas su significado refiere a **“PODER”** y **“FRUTA”**, palabras que son de uso común y no se requiere de conocimiento profundo del idioma para acceder a su significado o pronunciación; podría entenderse que combinadas **POWERFRUIT** se traduciría como *el poder de la fruta o fruta poderosa* lo cual, como fue analizado por el Registro, ambos conceptos se encuentran relacionados directamente con los productos a proteger, dado que el consumidor detectará que el producto viene de frutas, y no puede otorgarse monopolio alrededor de ésta.

Lo anterior no significa que el término **FRUIT** no se pueda utilizar, pero al aparecer la palabra en el signo solicitado, los productos a proteger deben limitarse únicamente a frutas, como es indicado en el último párrafo del artículo 7 de la Ley de Marcas, mismo que hace que la marca sea inadmisibile.

Ahora bien, respecto de la violación del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, la denominación en clase 32 internacional, se torna engañosa ya que el consumidor asumirá que va a consumir una bebida a base de frutas, lo cual difiere evidentemente de la solicitud inicial sobre *“Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”*, y aun cuando el apelante haya limitado su solicitud ante esta instancia sobre *“frutas y verduras, en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; productos lácteos a base de frutas”*, el engaño



persiste pues no se puede comparar una verdura con una fruta, ya que ambas son totalmente diferentes, de igual forma los productos lácteos siendo que estos vienen de la leche.

Dicha marca informa o imprime en la mente del consumidor de manera directa dichas particularidades, por lo cual se sobrepasa los alcances de lo evocativo para rayar en lo descriptivo, volviéndolo inadmisibles por razones intrínsecas, pues el signo utilizado es *descriptivo o calificativo* de características de este producto. En relación al carácter descriptivo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...).”

También la marca al estar compuesta del término **Poder**, de forma inmediata describe una característica buscada por el consumidor, es decir, la marca es descriptiva de cualidades o característica del producto a registrar, ésta única palabra indefectiblemente conlleva a entender el poder de la fruta o fruta poderosa, y dado que estas pueden o no tener esa característica o cualidad y sobre la cual no puede darse certeza, es el sentido que la hace descriptiva y engañosa.

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.”* Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253. Por ello, el signo propuesto carece intrínsecamente de la aptitud distintiva para su registro, por lo que inevitablemente transgrede el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Aun así, y en aplicación del artículo 17 párrafo segundo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica:

“Artículo 17.- [...] Podrá otorgarse también el registro de la marca contra la cual sea susceptible de crear confusión; en tal caso, el Registro podrá limitar o reducir la lista de los productos o servicios para los cuales podrá usarse cada una de las marcas, y podrá establecer otras condiciones relativas a su uso, cuando sea necesario para evitar riesgos de confusión.”

Siendo entonces que este Tribunal concuerda con el criterio dado por él **a quo**, en el sentido de que lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación en relación de los productos “*frutas en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas*” no así para productos como verduras y lácteos a base de frutas, presentado por la representante de la compañía **ALINTER, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a catorce horas cincuenta y nueve minutos cuarenta y dos segundos del treinta de octubre del dos mil catorce, la cual se confirma parcialmente.

CUARTO. 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, y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara **parcialmente con lugar** el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Néstor Morera Víquez**, Apoderado Especial de de **ALINTER S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial de las once horas cincuenta y tres minutos veintiocho segundos del veintitrés de octubre del dos mil catorce, la cual se **confirma parcialmente**, acogiendo el registro de la marca **POWERFRUIT** en Clase 29 Internacional para los siguientes productos: “*frutas en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas*”, y manteniendo el rechazo de los demás productos, sean verduras y lácteos a base de frutas, presentados por el recurrente. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55