



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Exp. N° 2011- 0946 TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “KING CITRUS”**

**COMERCIALIZADORA GONAC S.A. DE C.V., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 8490-2011)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

**VOTO N° 816-2012**

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVA— Goicoechea, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del tres de octubre de dos mil doce.*

Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, mayor, Abogado, casado una vez, vecino de San José, con cédula de identidad número uno- ochocientos treinta y tres- cuatrocientos trece, en su condición de apoderado especial de la compañía **COMERCIALIZADORA GONAC S.A. DE C.V.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y cinco minutos y diez segundos del once de octubre de dos mil once.

**RESULTANDO**

**I.** Que en fecha 30 de agosto del año dos mil once el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, en la condición dicha solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**KING CITRUS**”, en la clase 32 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “*Agua, minerales y gaseosas, bebidas de frutas y jugos de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas*”.

**II.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con cuarenta y cinco minutos y diez segundos del once de octubre de dos mil once



resolvió “*Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada*”.

**III.** Que el Licenciado Lizano Pacheco impugnó mediante el Recurso de Apelación la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**IV.** 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 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.

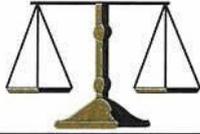
***Redacta la Jueza Mora Cordero, y;***

#### **CONSIDERANDO**

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

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el presente proceso el Registro de la Propiedad Industrial consideró que el signo marcario propuesto atribuye cualidades o características, que pueden causar confusión y además es carente de la distintividad necesaria en relación con los productos a proteger en clase 30, por lo que no es susceptible de registro por razones intrínsecas al violentar los incisos j) y párrafo final del literal séptimo de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el apelante en esencia manifiesta que son varios los elementos que confirman la suficiente distintividad del conjunto marcario KING CITRUS, tratándose de un conjunto marcario que pretende proteger únicamente “aguas minerales y gaseosas, bebidas de frutas



y jugos de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas” demostrándose la clara intención del titular de ligar la distintividad de la marca con los productos concretos y específicos que protege. Además se trata de un conjunto marcario sugestivo por cuanto la denominación KING CITRUS (DISEÑO) y su traducción al español “REY DEL CÍTRICO (DISEÑO), ligado con los productos que pretende proteger, sugiere al consumidor que con la compra de dichos productos podrá disfrutar de diversos sabores cítricos en gran variedad de bebidas, que el término CITRUS sugiere una característica del producto, para adquirir un producto con un sabor a frutas agrídulces como la naranja, debiendo el consumidor llevar a caso un ejercicio mental para descifrar esta característica, por lo que no se engaña al consumidor respecto del producto que está adquiriendo y por lo tanto no provoca confusión alguna en el público consumidor.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** Este Tribunal analizando la marca sometida a inscripción, así como los alegatos del recurrente, coincide con el Registro de la Propiedad Industrial en el sentido de que el distintivo solicitado contiene vocablos que pueden inducir a los consumidores a errores o confusiones, lo que es contrario a la función principal de la marca, como es distinguir los productos o servicios de una empresa frente a los productos o servicios de la competencia.

Los términos en la marca pretendida “**KING CITRUS**” que en el idioma español significa “**REY DE CÍTRICOS**”, podría inducir a error al consumidor al creer que todos los productos son cítricos, lo cual no es cierto tal y como se indicó en la resolución apelada, debido a que la citada marca protege productos como agua, jarabes, incluso bebidas o jugos que no sean a base de cítricos, existiendo la posibilidad de engaño para el consumidor y que contraviene lo dispuesto por el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Otro aspecto importante a determinar en el signo propuesto es con respecto a la denominación **KING CITRUS**, la palabra Rey como signo de superioridad le otorga al producto una mejor calidad, lo que si va unido a otra palabra que lo haga distintivo, no

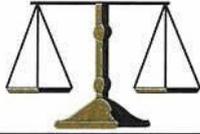


habría objeción para autorizar ese registro, sin embargo en el caso concreto, el vocablo siguiente al término **KING**, sea **CITRUS**, no constituye una expresión que le conceda tal característica.

El término **KING**, que en el idioma español es **REY**, definido por el diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima segunda edición, 2001, como: “*Monarca o príncipe soberano de un reino*” y siendo este personaje un individuo que ocupa una posición de supremacía en un territorio, es impedimento para que este Tribunal, tal y como lo ha manifestado en jurisprudencias anteriores ha establecido que no es objeto de registro una marca que contenga un término que describa una cualidad de superioridad.

El ingresar al mercado un signo que contenga las prohibiciones intrínsecas dispuestas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, tal como ya lo expresó este Tribunal en el Voto 005-2007 dicho, “*puede causar perjuicios a los consumidores por la eventual confusión que se genere, pero también es un posible punto de partida para provocar en el mercado una situación de competencia desleal entre competidores, en razón de que al ser un signo cuya distintividad es cuestionable -o totalmente inexistente-, ingresaría al mercado con una ventaja respecto de otros productores del mismo sector en el cual compete; con independencia de que no se trate de una situación de cotejo marcario; es decir, estamos ante un escenario en el cual este perjuicio se este causando a un competidor, independientemente de que éste tenga inscrito a su favor -o no- un derecho sobre un signo similar o idéntico al signo que se inscribe o se pretende inscribir con violación del artículo 7 citado.*”

El término **KING O REY** en la forma en que está dispuesto califica el producto de cuya marca se pretende proteger, y por ende no le confiere la suficiente aptitud distintiva para acceder a la protección marcaria, contraviniendo igualmente los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas.



La palabra “**KING**” se trata de un adjetivo calificativo que sirve para expresar o destacar una cualidad, y al asociarla al giro del producto que se protegería a saber “aguas minerales y gaseosas, bebidas de frutas y jugos de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas”, cabe concluir que resulta totalmente descriptiva y por ende sin la suficiente aptitud distintiva, por atribuirle a tal producto una cualidad que implicaría que es mejor que otros de su mismo género.

De lo anterior se colige que el elemento esencial de las marcas es su carácter distintivo, es decir su capacidad de distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Por lo anterior, debe interpretarse que el inciso g) del artículo 7, tiene una aplicación genérica para todos los casos en que un signo carezca de tal capacidad distintiva, o no la tuviera de manera suficiente, conforme sea analizado en el caso concreto, como en este asunto donde el signo solicitado por ser entre otro, atributivo de cualidades, contiene una prohibición intrínseca que impide otorgar su apropiación como marca de fábrica y comercio.

Por las razones indicadas, y citas legales invocadas, y siendo que no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la compañía **COMERCIALIZADORA GONAC S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual en este acto se confirma, pero por la razones expuestas por este Tribunal y de conformidad con los incisos d) g) y j del artículo 7 de la ley de rito.

**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



***POR TANTO***

Conforme a los considerandos expuestos, y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, en su condición de apoderado especial de la compañía **COMERCIALIZADORA GONAC S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y cinco minutos y diez segundos del once de octubre de dos mil once, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue la marca “**KING CITRUS**”. 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.**

*Luis Gustavo Álvarez Ramírez*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESTRIPTORES:**

Marca Intrínsecamente inadmisibile

TE. Marca con falta de distintividad y engañosa.

TG Marcas inadmisibles

TNR: 00.60.55.