



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0204-TRA-PI-1200-12

Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “ALL FRESCO FOODS” (DISEÑO)

FRIGORIFICO DE LA COSTA S.A.FRICOSTA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2010-9434)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO No. 645-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veintinueve de mayo de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Pedro Chaves Corrales**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número cuatro- ciento treinta- doscientos cincuenta y ocho, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **FRIGORIFICO DE LA COSTA S.A. FRICOSTA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y un minutos y catorce segundos del ocho de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 13 de Octubre de 2010, el Licenciado **Marco Antonio Fernández López**, mayor, casado una vez, abogado, cédula de identidad número uno- novecientos doce- novecientos treinta y uno, en su condición de apoderado especial administrativo de **Monica Johnson Rosencwaig**, cédula de identidad número uno- mil ciento ochenta y cuatro- cero cero cinco, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**ALL FRESCO FOODS**” (DISEÑO), en **clase 29** de la



Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir : Carne, pescados, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.

II. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días dos, tres y seis del mes de diciembre del dos mil diez, en las Gacetas números ciento doscientos treinta y cuatro, doscientos treinta y cinco, y doscientos treinta y seis; y el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición dicha, formuló, en fecha 4 de Febrero de 2011, oposición al registro de la marca solicitada, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

III. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas con cuarenta y cinco minutos y treinta y ocho segundos del diecisiete de Febrero de dos mil once, declaró sin lugar la oposición interpuesta contra la solicitud de inscripción de la marca comercio “**ALL FRESCO FOODS**” (**DISEÑO**), la cual se acoge.

IV. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de Marzo de 2011, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en la calidad señalada, interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y nulidad concomitante y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las diez horas con treinta minutos del cuatro de mayo de dos mil once, no expresó agravios.

V. Que el Tribunal Registral Administrativo, mediante Voto 033-2012 de las diez horas con treinta minutos del diecinueve de enero de dos mil doce, anuló la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y cinco minutos y treinta y ocho segundos del diecisiete de febrero de dos mil once, a efecto de que dicha autoridad proceda al dictado de una nueva resolución final debidamente motivada, en donde se fundamente el examen de fondo del signo solicitado.



VI. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas con cincuenta y un minutos y catorce segundos del ocho de octubre de dos mil doce, dispuso declarar sin lugar la oposición presentada contra la solicitud de inscripción y acoger la solicitud de inscripción de la marca presentada “**ALL FRESCO FOODS**” (**DISEÑO**), resolución que también fue apelada del día 30 de Octubre del 2012 por la empresa **FRIGORIFICO DE LA COSTA S.A. FRICOSTA S.A.**, no expresó agravios y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

VII. 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 el Juez Rodríguez Sánchez, y;

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quen**, que la resolución del **Registro** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera



concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por él a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes que no hayan sido objetadas por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado **Pedro Chaves Corrales**, en representación de la empresa **FRIGORIFICO DE LA COSTA S.A. FRICOSTA S.A.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Presento recurso de revocatoria y de no acogerse este, el de apelación y nulidad concomitante, contra la resolución dictada a las 10:51:14 del 08 de octubre de 2012. Dentro del emplazamiento de ley procederé a expresar agravios*” (Ver folio 69), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, publicado en la Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, conferida y notificada por este Tribunal la audiencia de reglamento (Ver folio 90) para expresar agravios, no expuso las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.



No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral Administrativo a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable indicar que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en acoger la marca “**ALL FRESCO FOODS**” (DISEÑO) y haber declarado sin lugar la oposición presentada, por cuanto considera este Órgano Colegiado que presenta falencias que le impiden su registrabilidad, por razones intrínsecas, al ser descriptivo y poder resultar engañoso, siendo que el nombre del signo propuesto “**ALL FRESCO FOODS**”, se puede interpretar en español como “**TODOS LOS ALIMENTOS FRESCOS**” para proteger y distinguir Carne, pescados, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles; por lo que considera este Tribunal que en el presente caso sí contraviene lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por cuanto el signo aludido describe una característica o cualidad mismo, que sería que todos los productos son frescos. Dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: *“El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables”* (OTAMENDI, Jorge, “**Derecho de Marcas**”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108)., lo convierte en una marca descriptiva del producto y que además de lo anterior, la



negativa de inscripción se debe fundamentar también, en el inciso j) del citado artículo 7º de Ley de Marcas. 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.).

El signo **“ALL FRESCO FOODS” (DISEÑO)**, sí puede resultar engañoso, pues respecto a los productos que pretende proteger es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, ya que no necesariamente puede dar seguridad de que todos los alimentos sean frescos. De allí que también le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la ley de rito, , 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.)

Por lo anterior, concluye este Órgano Colegiado que la marca propuesta no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, al carecer la carga necesaria de distintividad que establece la ley marcaria para acceder a su inscripción, por lo que se declara con lugar la el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Pedro Chaves Corrales**, representante de la empresa **FRIGORIFICO DE LA COSTA S.A. FRICOSTA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la que en este acto se revoca, para que en su lugar se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de comercio **“ALL FRESCO FOODS” (DISEÑO)**



TERCERO. 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

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrinales que anteceden, se declara **CON LUGAR** el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado **Pedro Chaves Corrales**, en su condición dicha, en contra de la resolución de las diez horas con cincuenta y un minutos y catorce segundos del ocho de octubre de dos mil doce, la que en este acto se revoca, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**ALL FRESCO FOODS**” (**DISEÑO**). 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.**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Zayda Alvarado Miranda

Guadalupe Ortíz Mora



Descriptor:

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca descriptiva y engañosa
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55