



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0671-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “Berry Fresh (DISEÑO)”

SPECIAL FRUIT NV, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen No. 567-2012)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0035-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de enero del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SPECIAL FRUIT NV**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Bélgica, domiciliada en Europastraat 36, 2321 Meer, Bélgica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos y cincuenta y un segundos del catorce de junio del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día nueve de junio de dos mil diez, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SPECIAL FRUIT NV**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Berry Fresh (DISEÑO)”**, en clase 31 de la clasificación



internacional, para proteger y distinguir: “*productos de agricultura, horticultura y silvicultura; vegetales y frutas frescas; plantas naturales y flores*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos y cincuenta y un segundos del catorce de junio de dos mil doce, 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 inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de junio de 2012, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **SPECIAL FRUIT NV**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

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 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. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo



solicitado, los literales c), d), g) y j) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en adelante Ley de Marcas, considerando que: “(...) *En virtud de lo anterior, este Registro considera que el signo marcario propuesto “BERRY FRESH”, es descriptivo, engañoso y carece de distintividad, al ver el signo marcario solicitado lo relacionaría inmediatamente con el productos (sic) a proteger, por lo cual no es posible el registro de la misma (...)*”

Por su parte, la parte apelante alega en su escrito de expresión de agravios que para evitar el argumento de la Oficina de Marcas de que la solicitud de registro “BERRY FRESH (DISEÑO)” causa confusión, se restringe la lista de productos a los siguientes: *“bayas a saber: fresas, frambuesas, zarzamoras, arándanos, pasas de Corinto (currants), grosellas silvestres, grosellas rojas y casis”*. Agrega que la marca propuesta, es perfectamente inscribible por cuanto la misma es una marca de fantasía, catalogados así tanto por la jurisprudencia como por la doctrina, además se trata de una marca mixta, en donde se conjugan dos términos denominativos con un diseño distintivo, que en su conjunto forman una marca susceptible de protección registral. Señala que el razonamiento de la Oficina de Marcas resulta insuficiente en el tanto la marca “BERRY FRESH (DISEÑO)”, tiene los elementos necesarios para obtener protección registral, es en sí misma una marca novedosa que no infringe las normas de la Ley de Marcas, sino que es una combinación que no ha sido presentada de esa manera en el mercado, y que junto con el diseño que se acompaña representa una distintividad y características que pueden ser de apropiación particular, en otras palabras, si bien es cierto la marca “BERRY FRESH (DISEÑO)”, puede tener un contenido conceptual, sugiere a los consumidores el tipo de productos que puede obtener, y al circunscribirse únicamente a este tipo de productos, no está infringiendo las normas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, como lo plantea el Registro de la Propiedad Industrial.

TERCERO. SOBRE EL CARÁCTER ENGAÑOSO ATRIBUIDO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL AL SIGNO PRESENTADO PARA REGISTRO.



La prohibición al registro de signos que puedan resultar engañosos para el público consumidor está contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 (en adelante Ley de Marcas), que indica:

“Artículo 7.- 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. (...)”

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,** subrayado nuestro.

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos, tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan. La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema del engaño que puede provocar un signo referido a los productos que pretende distinguir:



“(…) Tenemos que el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción. (...)”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:

SERVICIOS:
hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal.

“(…) tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción. (...)” Voto No. 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.

Y acerca de la solicitud de registro como marca del signo “LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE”, sobre el tema de la provocación de engaño en el consumidor, este Tribunal resolvió:

“(…) Pero, tenemos que la lista de productos es mayor, por lo que restan de analizar algunos de ellos respecto del signo propuesto.

PRODUCTOS



Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; desodorantes de uso personal, productos higiénicos que sean de aseo personal, colorantes para la colada y el aseo, tintes cosméticos, pez negra para zapateros

“(…) Respecto de los productos ahora subrayados, el signo propuesto resulta engañoso o susceptible de causar confusión. De la perfumería, de los aceites esenciales, de los cosméticos, de las lociones para el cabello, de los desodorantes de uso personal, no se espera que los mismos provean de limpieza y blancura, sino que ayuden con el embellecimiento y mejoren el aspecto físico de las personas, por lo que respecto de dichos productos el signo es susceptible de causar confusión; asimismo, respecto de colorantes para la colada o lavado de ropa y el aseo, de tintes cosméticos, y de pez negra para zapateros, el signo resulta engañoso, ya que dichos productos no son para la limpieza, y mucho menos para otorgar blancura, ya que la coloración, la tintura y el uso de pez negra para teñir cuero de zapatos son acciones contrarias al blanqueo, ya que, en lugar de quitar el color para hacer aparecer algo como blanco, más bien añaden color a algo, entonces, respecto de dichos productos el signo resulta engañoso. (...)” Voto No. 441-2008 de las 14:00 horas del 28 de agosto de 2008.

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 proteger y 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.

Entonces, si “*Berry Fresh*” en español significa “*Baya Fresca*”, siendo además una locución transparente para el hispanohablante, vemos como ésta, referida a productos como “*bayas a saber: fresas, frambuesas, zarzamoras, arándanos, pasas de Corinto (currants), grosellas silvestres, grosellas rojas y casis*” no resulta engañosa. En este caso dicha frase hace alusión a que dichos productos son “Bayas Frescas”. Entonces, no se puede afirmar que, **per se**, “*Berry Fresh*” llame a engaño respecto de los productos a proteger y distinguir, ya que precisamente la vocación principal de este tipo de productos es que tengan la característica de ser frescos; entonces, no encontramos la contradicción lógica entre el signo propuesto y los productos que pretende proteger y distinguir, no está presente el antagonismo necesario entre uno y otro para decretar la posibilidad de engaño, y a modo de ilustración nos referimos a los ejemplos dados por Lobato citados anteriormente. Si los productos ofrecidos y distinguidos con el signo, en definitiva, no poseen la característica de dicho frescura, es un tema que no puede apreciarse en esta sede de registro, ya que el procedimiento no ofrece las herramientas procesales necesarias para lograr una demostración de veracidad de ese tipo; estos asuntos se deben resolver más bien de acuerdo a la legislación atinente a la tutela y promoción del proceso de competencia comercial y libre concurrencia en el mercado, específicamente a través de la aplicación de los correctivos que contra la competencia desleal ofrece el artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472, que indica en lo que interesa:

“Artículo 17.- Competencia desleal.

Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el



*sistema de mercado, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados.
(...)*

También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores. (...)”

Norma que de seguido establece a la vía judicial como única competente para resolver estos temas, sin perjuicio de que, cuando los actos de competencia desleal además tengan un efecto reflejo en el consumidor, puedan ser de conocimiento ya sea o de la Comisión Nacional del Consumidor o de un Juez de la República. Asimismo, si es el consumidor quien se considera afectado, porque el producto adquirido no llenó sus expectativas respecto a la forma en que éste se presenta en el mercado y su efectividad, ésta misma Ley es la que le señala cuáles son los Órganos competentes para conocer de su asunto, sean la Comisión Nacional del Consumidor o los Jueces de la República, artículo 46. Y es que ante los entes señalados existe la posibilidad de demostrar si un producto o servicio efectivamente posee o no las características que de si mismo predica, gracias a la amplitud probatoria que en sus procedimientos se puede desarrollar, misma que no existe en el procedimiento de registro de una marca. Es por esto que en sede de registro de signos distintivos no se puede rechazar una marca porque exista la posibilidad de que, predicando el signo presentado para registro una característica respecto del producto o servicio, dicha característica no exista, ya que también existe la posibilidad real de que, en efecto, sí exista, entonces tendría el pleno derecho de usar el signo.

El análisis respecto del engaño no puede salirse del ámbito objetivo demarcado por la propia solicitud para caer en un campo subjetivo dominado por lo que puedan o no probar las partes. Además, se debe tener claro que nuestro sistema de registro marcario permite que en la construcción del signo propuesto sean utilizadas palabras o símbolos que describan



características del producto o servicio al cual se refieren, tal y como se explica en el considerando quinto de la presente resolución. Al respecto comenta Manuel Lobato, cuya interpretación es de completa aplicación al caso costarricense dada la redacción del inciso d) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas, que inicia con el adverbio de modo “*únicamente*”:

“(...) la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y sólo prohíbe el registro de signos exclusivamente compuestos por descriptivos. (...)” Op. Cit., p. 254, itálica del original.

Comúnmente encontramos el caso de uso de elementos descriptivos de características cuando se registran a nivel marcario las etiquetas de los productos: en éstas por lo general se utilizan elementos genéricos, como el nombre del producto, así como descripciones de características, como lo pueden ser el sabor o el elemento principal que lo compone. Permitir que los registros se puedan efectuar de esta forma es vital para los titulares de dichos derechos, ya que les brinda prueba no solamente de la marca como tal, sino de la forma en que en el comercio se presentan las etiquetas de sus productos, de cómo se publicitan los productos o servicios, de cómo es en general percibido el producto o servicio en el mercado más allá de la mera marca: permite la identificación de los elementos no funcionales de apariencia, como el diseño general, el empaque, el color, etc., y cuya prueba es de gran importancia en juicios o procedimientos relacionados a la competencia desleal, en donde encontramos que puede existir el aprovechamiento injusto del esfuerzo de un empresario proveniente de la imitación de la forma en que presenta en el comercio a sus productos o servicios, sin que necesariamente esté envuelta la marca en sí misma.

La fundamentación dada por el **a quo** para decretar la posibilidad de engaño en el consumidor, sea que existe la posibilidad de que los productos ofrecidos no tengan las características que señalan, no puede ser acogida por este Tribunal, ya que la consecuencia lógica de dicha forma de pensar sería que, si el producto en efecto tiene esas características, si podría utilizar el



signo, pero como ya se analizó, el procedimiento de registro de marcas ni ofrece las herramientas probatorias necesarias ni es la sede competente para resolver este tipo de temas.

Entonces, siendo que a un nivel lógico la relación propuesta signo – productos no produce una contradicción en sí misma de la cual resulte un engaño o confusión al consumidor, dicha situación impide la aplicación del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

CUARTO. DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS QUE REALIZA EL SIGNO PLANTEADO. Teniendo claro que nuestro sistema de registro de marcas permite que el signo solicitado contenga elementos que sean descriptivos de características, y habiendo explicado el por qué el signo propuesto no resulta engañoso respecto de los productos que pretende distinguir, encuentra este Tribunal que éste más bien cae en otra prohibición intrínseca distinta, cual es la de consistir en un signo conformado única y exclusivamente por una descripción de características, sancionado en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

(...)”

Como antecedente volvemos a citar el Voto de este Tribunal No. 441-2008:

“(...) Tenemos que el signo propuesto, sea LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, es una frase la cual contiene dos sustantivos que a su vez son



calificados por sendos adjetivos; o sea, de dicha frase se colige claramente que su sentido es indicar que la LIMPIEZA es IMPECABLE y que la BLANCURA es IMPRESIONANTE. A pesar de que la apelante intenta hacer ver a dicha frase como carente de sentido gramatical o significado, lo cierto es que está construida según las reglas gramaticales del idioma español, y tiene un significado concreto, el cual es atribuir la calidad de impecable e impresionante acerca de la limpieza y la blancura. Pero, ¿sobre qué se predicán dichos atributos? Evidentemente es sobre los productos que se pretenden distinguir con dicho signo. Entonces, se deberá tener claro cuáles son esos productos que se pretenden distinguir, y con base en estos analizar si son de aplicación alguna o algunas de las causales de rechazo intrínsecas contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, (en adelante, Ley de Marcas).

<i>PRODUCTOS</i>

<i><u>Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; desodorantes de uso personal, productos higiénicos que sean de aseo personal, colorantes para la colada y el aseo, tintes cosméticos, pez negra para zapateros</u></i>

Respecto de los productos subrayados, se tiene que el signo propuesto resulta calificativo de características que claramente son deseadas para ellos: de productos para blanquear y para la colada o lavado de ropa, de preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, de los jabones, de los dentífricos y de los productos higiénicos que sean de aseo personal, se espera que limpien y blanqueen, y evidentemente el consumidor espera que el producto que va a utilizar para llevar a cabo estas actividades tenga un desempeño superior, para el caso concreto, que la limpieza y el blanqueado obtenidos sean impecables y/o impresionantes. (...)"



Si bien el inciso d) del artículo 7 antes transcrito no impide que en la construcción de un signo distintivo se utilicen elementos que describan o califiquen características de los productos o servicios, ya que estos elementos sirven como guía para el consumidor al realizar su acto de consumo, y su uso de forma leal es incluso deseable dentro del comercio, lo que si prohíbe dicho inciso es que el signo propuesto este conformado ÚNICAMENTE o de manera exclusiva por elementos descriptivos o calificativos de características. En el presente caso, **“Berry Fresh”** es un signo que contiene una frase idiomática construida según las normas usuales de la gramática, y cuyo significado traducido al español es **“Baya Fresca”** que de forma exclusiva describe una característica deseable en productos como bayas a saber *“fresas, frambuesas, zarzamoras, arándanos, pasas de Corinto (currants), grosellas silvestres, grosellas rojas y casis”*, no encontrándose en la construcción del signo algún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva al signo más allá de la mera descripción de características, lo cual hace que, por no estar acompañado el signo de otros elementos que le otorguen aptitud distintiva al conjunto, le impide acceder al registro tal y como se solicita, y en virtud de ello, resultándole además aplicable la prohibición del inciso g) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Respecto a la limitación de la lista de productos realizada por parte del aquí apelante en los agravios presentados ante este Tribunal, es criterio de este Órgano de alzada, que si bien es cierto está limitando las bayas a *“fresas, frambuesas, zarzamoras, arándanos, pasas de Corinto (currants), grosellas silvestres, grosellas rojas y casis”*, siempre deja el término baya, que es el tallo donde están pegadas esas frutas, por lo tanto no habría ninguna distintividad, en razón de que no hay un elemento en el signo que lo distinga, ambos términos en su conjunto sean **“Baya Fresca”**, se usan dentro del comercio, son de uso común y no le dan distintividad alguna al signo propuesto, y en virtud de ello también resulta aplicable a éste la prohibición establecida en el inciso c) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas.



QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo “**Berry Fresh**” no puede ser registrado como marca, no por las razones dadas por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a la aplicación de la prohibición del inciso j) del artículo 7 de la ley de repetida cita, sino por las aquí expuestas y que también señaló el Órgano a quo, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SPECIAL FRUIT NV**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos y cincuenta y un segundos del catorce de junio del dos mil doce, debiendo confirmarse la resolución venida en alzada.

SEXTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SPECIAL FRUIT NV**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos y cincuenta y un segundos del catorce de junio del dos mil doce, la cual se confirma por nuestras razones, denegándose como consecuencia de ello la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55