



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0548-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca (PETIT FRUTA FRESCA) (32)

LIVSMART BRANDS S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2013-5576)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0037-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas treinta y cinco minutos del quince de enero del dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por la ***Licenciada María del Pilar López Quirós***, mayor, casada, con cédula de identidad número 1-1066-601, abogada, con oficina en San José, en su condición de Apoderada Especial de la empresa ***LIVSMART BRANDS, SOCIEDAD ANONIMA***, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas once minutos treinta y seis segundos del treinta de junio del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el día veintiséis de junio del 2013, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por la ***Licenciada María del Pilar López Quirós*** en su condición de Apoderado Especial de la empresa ***LIVSMART BRANDS, SOCIEDAD ANONIMA***, organizada y existente de conformidad por las leyes de Panamá y domiciliada en Edificio Omega, Mezanine, Calle 53, Barrio y Avenida Samuel Lewis, Panamá, República de Panamá, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



, en *clase 32* de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “*Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas, jugos y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*”.

SEGUNDO. Los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta números 228, 229 y 230, de los días 26, 27 y 28 de noviembre del 2013, por lo que el *Licenciado Manuel E. Peralta Volio*, Apoderado Generalísimo de la empresa *FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.* y *PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.*, se opuso a la solicitud indicada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas once minutos treinta y seis segundos del treinta de junio del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas [...] se resuelve: I.) Se declara con lugar las oposiciones interpuesta por el apoderado de *FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.* y *PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.*,



contra la solicitud de inscripción del distintivo “*fruta fresca*” en *clase 32 internacional*, [...] de *LIVSMART BRANDS, S.A.*, la cual se deniega.[...]”.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha dieciséis de julio del dos mil catorce, la *Licenciada López Quirós*, Apoderado Especial de la empresa *LIVSMART BRANDS, S.A.*, interpuso recurso de revocatoria con apelación contra la resolución final antes referida.

QUINTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas un minuto diecisiete segundos del veintinueve de julio del dos mil catorce, resolvió; “[...]”



Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...) y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, [...].”

SEXTO. 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 Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad Industrial, consideró que el signo solicitado contraviene los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser un signo, descriptivo, no distintivo y engañoso.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, la apoderada de ***LIVSMART BRANDS, S.A.***, argumentó en términos generales que el Registro no lleva razón al indicar que la marca que pretende inscribir es descriptiva con respecto a los productos que protege, y más bien se trata de una marca evocativa, ya que sin describir el producto, le brinda una idea al consumidor de que el producto pertenece al área de alimentos. Sobre la distintividad, infiere que la marca debe poder distinguir los productos o servicios que protege y no confundirse con ellos o sus cualidades y que esta falta de aptitud distintiva debe aplicarse cuando el significado del signo sea coincidente con el producto o servicio a distinguir, y en este caso no existe tal razón, ya que no describe el producto ni servicio que



protege. En cuanto a si los productos son engañosos, los productos no lo resultan, ya que los productos hacen referencia a todo tipo de bebidas.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizado el expediente de marras y previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal estima de suma importancia poner en conocimiento lo que al respecto establece La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2°, el cual 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*, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos están contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

“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. (...).

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...).

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación (...) o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. (...)



[...] Cuando la marca consista en una etiqueta y 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 [...]

Se desprende de la anterior cita legal, que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo o calificativo** de las características de ese producto o servicio.

Bajo esta perspectiva, podemos determinar que la distintividad de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe examinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta una connotación

descriptiva; en la expresión “” (fresca), es utilizable en el comercio de productos y servicios, siendo esto un atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Para el caso en estudio, cabe señalar que el signo , es en clase 32 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “**Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas, jugos y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas**”.

Lo cual causaría con el término empleado **engaño o confusión** sobre los productos ofrecidos ya que está proporcionando información errónea con respecto a la naturaleza habitual y características de estas aguas, gaseosas y siropes, y de esa misma manera será



apreciado por el público consumidor, en razón de ello no le proporciona la actitud *distintiva* necesaria al signo para poder ser registrada.



Cabe señalar que el signo propuesto se encuentra compuesto por tres palabras, y dos de ellas, sean “**FRUTA FRESCA**” es descriptiva y utiliza una frase de usanza común, cuestión por la que no puede ser apropiable por parte un tercero y dejar a las demás comerciantes sin poder utilizarlas en sus propuestas.

Ha de tenerse presente, que las palabras de uso común y genéricas no son apropiables por parte de un particular, porque va en detrimento de la competencia. En cuanto a la prohibición de registrar signos genéricos, se indica *“En este supuesto de restricción del registro de una marca, concurre el hecho adicional de que, de permitirse el registro de una designación genérica a favor de un comerciante en particular, se lesionaría los intereses del resto de competidores que tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas.”* Jalifé Daré, Mauricio, Aspectos Legales de Marcas en México, Editorial INISA S.A., México, 1995, p. 27.

Considera entonces este Tribunal, que el signo solicitado no cumple con las condiciones para ser inscrita, conforme a los numerales de la Ley de Marcas ya mencionados, siendo que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra ajustada a derecho, por lo que, lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la *Licenciada María del Pilar López Quirós* en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LIVSMART BRANDS, SOCIEDAD ANONIMA**, y confirmar la resolución venida en alzada.

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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteado por la Apoderada de la empresa **LIVSMART BRANDS, SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas once minutos treinta y seis segundos del treinta de junio del dos mil catorce, la que en este acto *se confirma* para que se proceda con el rechazo de la solicitud del signo



marcario , en clase 32 internacional. 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.- **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00:43:89

TNR: 00.60.55