

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0261- TRA-PI**

**Oposición a la solicitud de nombre comercial “FRESQUITICOS”**

**Frumusa Frutas del Mundo S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2157-2011)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 1377-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas veinte minutos del tres de diciembre de dos mil doce.

**Recurso de apelación** interpuesto por el señor **José Eduardo Ramírez Castro**, mayor, casado, empresario, vecino de Heredia, portador de la cédula de identidad número uno-ochocientos diez-ochocientos doce, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa Frumusa Frutas del Mundo S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento cuarenta y un mil ochocientos noventa y siete, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, dieciséis minutos con treinta y nueve segundos del nueve de febrero de dos mil doce.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha nueve de marzo de dos mil once, el señor Ramírez Castro, representando a la empresa Frumusa Frutas del Mundo S.A., solicita la inscripción como marca de fábrica y comercio denominada **FRESQUITICOS**, en clase 49 para proteger y distinguir; *“Venta de frutas, legumbres y hortalizas frescas.”*

**SEGUNDO.** Publicado el edicto y dentro del término de Ley se opuso el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado especial de las empresas Florida Ice

And Farm Company, S.A. y de Productora La Florida S.A y de Industrias Alimenticias Kerns y Compañía Sociedad En Comandita Por Acciones.

**TERCERO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas, dieciséis minutos con treinta y nueve segundos del nueve de febrero de dos mil doce, resolvió declarar con lugar la oposición, denegándose el registro solicitado.

**CUARTO.** En fecha veintinueve de febrero de dos mil doce, la representante de la empresa Frumusa Frutas del Mundo S.A. interpone recurso de revocatoria y de apelación en subsidio contra la resolución final antes mencionada.

**QUINTO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas treinta y dos minutos con un segundo del primero de marzo de dos mil doce, resolvió: *“(...), 1) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...) y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).”*

**SEXTO.** 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado desde el doce de mayo de dos mil diez al doce de julio de dos mil once.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

### **CONSIDERANDO**

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

**SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el análisis de la solicitud como de

la normativa que rige la materia, determina que el signo puede inducir a error al consumidor pues le esta atribuyendo características especiales a los productos que se venderían en el establecimiento comercial a proteger, además de que no consta prueba fehaciente que conlleve a determinar que los productos que pretende vender con la marca solicitada sean realmente frescos situación que es difícil de probar por ser un hecho subjetivo, lo que conforme al artículo 65 puede causar engaño o confusión al público en cuanto al giro comercial identificado con el citado nombre, razón por la cual existe la posibilidad de engaño sobre la naturaleza y las cualidades de los productos, lo cual no la hace susceptible de protección registral. En razón de lo anterior, debe acogerse la oposición planteada y en su lugar se procede a denegar la solicitud de inscripción de la marca “FRESQUITICOS”, en clase 30 internacional, presentada por la empresa Frumusa Frutas del Mundo S.A.

Por su parte el apelante señaló en términos generales: A) Que debe realizarse una enorme diferencia entre un nombre comercial “fresquiticos” y productos de consumo humano frescos. El nombre comercial protege el giro de un establecimiento comercial en el que se venden diferentes tipos de bienes consumibles, no necesariamente los más frescos, pues hay bebidas envasadas que no son frescas en relación al tiempo de fabricación, hay bebidas que son frescas por estar hechas en el momento, hay alimentos congelados no frescos pero consumibles y alimentos frescos. Y así toda una gama de productos frescos y no frescos pero consumibles. Mi representada pretende inscribir y con ello proteger el giro de un local comercial, ello constituye una enorme diferencia, pues a todas luces si resulta evidente y contundente que el oponente busca excluir de su competencia el nombre de un establecimiento comercial y con ello está obstruyendo la libertad de comercio. B) No es cierto que el nombre comercial FRESQUITICOS es una descripción falaz de productos y causa una falsa creencia que incita a la compra. C) Que no es cierto el nombre comercial Fresquiticos trasgreda lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de Marcas. No puede causar confusión porque a todas luces se entiende con toda nitidez que se venderán productos de consumo humano únicamente. No hay confusión ni engaño por cuanto se trata de un nombre comercial generado por un costarriqueñismo que alude a productos costarricenses.

No hay ningún nombre comercial notorio Fresquiticos ni dentro ni fuera del país. Que la perceptibilidad, distintividad, decoro e inconfundibilidad son requisitos que deben ser vistos únicamente frente a otros nombres comerciales, no frente a los productos o servicios que distribuirá. Que el Registro está aplicando a mi representada las reglas de imposibilidad registral contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y esos no es procedente. Por lo anterior solicito sea declarado con lugar el presente recurso.

#### **CUARTO. SOBRE EL FONDO. DENEGACIÓN POR RAZONES INTRÍNSECAS.**

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), en su artículo 2 define el nombre comercial como:

*“Artículo 2.- Definiciones. Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos: (...) Nombre comercial: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado. (...)” (subrayado es nuestro).*

Vemos como la propia definición dada por Ley de nombre comercial implica que éste ha de tener una naturaleza distintiva respecto de la empresa y por ende de su giro comercial, para poder ser registrado, y cumplir con los requisitos del artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, referidos a los nombres comerciales, que en lo de interés reza lo siguiente:

*“Artículo 65.- Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los*

**productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.”**

*(Subrayado nuestro).*

De ello se desprende que la aptitud distintiva que intrínsecamente ha de tener el signo para poder acceder a ser registrado como nombre comercial se encuentra ligado a la idea de tener que ir más allá de la mera mención del giro del local comercial que va a ser distinguido o a las cualidades de los servicios y productos a ofrecer, sino que además debe contener elementos que le otorguen fuerza más allá de la mera descripción.

Ahora bien, para el caso en estudio tenemos que el signo propuesto “**FRESQUITICOS**” una vez analizado en su integridad carece tal y como fue señalado por el Registro de instancia, de actitud distintiva lo cual es una situación que puede conllevar a que el consumidor se encuentre en una situación de riesgo u engaño, con respecto a los productos de dicha empresa pretende comercializar.

Bajo esta perspectiva, tenemos desde un primer escenario que la denominación propuesta “**FRESQUITICOS**” induce de manera directa a que el consumidor asuma que los productos que se comercializan en el establecimiento son productos frescos, es decir productos “Fresquiticos”, la cual es una situación que podría no ser cierta. Por cuanto, al incorporar la expresión “FRESQUI” en el distintivo nos refiere a algo fresco o que posee frescura, y en este sentido el Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L. lo puntualiza de la siguiente manera; “**Propiedad de los alimentos recién obtenidos o que no han sufrido ningún proceso de curación.**” Lo cual a diferencia de lo que estima el recurrente en sus agravios, tal indicación le proporciona una característica especial al producto que se pretende proteger, misma que describe pero no distingue frente a las otras empresas que ofrezcan productos frescos.

Así mismo, bajo un segundo escenario no podría obviar este Tribunal que el signo propuesto “**FRESQUITICOS**” se encuentra conformado por dos términos genéricos para

el giro en que se solicitó ya que describen cualidades buscadas por los consumidores de ese mercado, por lo cual al ser de uso común en ese sector no pueden ser apropiados por parte de competidores y limitar a los demás comerciantes a poder utilizarlo en sus propuestas. El término “**FRESQUI**” como se indicó líneas arriba refiere a “fresco o frescura”, así mismo la terminación “**TICOS**” que refiere a un diminutivo utilizado en el país, del cual también se deriva el término “tico” como costarricense, de forma que en fresquitico el término tico “acentúa” la característica de muy fresco.

Ante ello, al percibirse de la denominación “**FRESQUITICOS**” una característica particular de que son productos frescos, no tiene carácter distintivo y además se induciría inevitablemente a que el consumidor medio se pueda ver en una situación de engaño o confusión, respecto del producto que el establecimiento comercial estaría mercadeando. En este sentido se trasgrede lo estipulado en el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas arriba señalados, por lo que procede su rechazo, criterio externado por el Registro de la Propiedad Industrial y que comparte este Órgano de alzada.

Por otra parte, al tratarse el presente asunto sobre una solicitud de registro marcario, el Registro debe acogerse a la normativa contenida en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la cual vela no sólo por el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad para poder obtener un registro, sino que además resguarda los derechos de los consumidores tal y como lo señala el artículo 1 de la Ley de rito, y que en lo de interés reza;

*“(...), **Objeto.** La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. (...).” (Subrayado y negrita no es del original.)*

En atención a ello no llevan razón los agravios externados en cuanto a los alcances de la actividad registral ejercida por el Registro de la Propiedad Industrial, quien tal y como se desprende de la citada norma funge como contralor de legalidad ante los intereses de los consumidores y competidores, en cuanto a la protección y control de los signos marcarios que ingresan a la actividad mercantil, a efectos de que estos no causen confusión o engaño con otros signos inscritos que se encuentren en el mercado.

Por las consideraciones expuestas y citas normativas indicadas, este Tribunal arriba a la conclusión que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor José Eduardo Ramírez Castro, representante de la empresa Frumusa Frutas del Mundo S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, dieciséis minutos con treinta y nueve segundos del nueve de febrero de dos mil doce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

**QUINTO. 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, y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado señor José Eduardo Ramírez Castro, apoderado generalísimo de la empresa Frumusa Frutas del Mundo S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, dieciséis minutos con treinta y nueve segundos del nueve de febrero de dos mil doce, la cual se confirma, rechazando la inscripción del nombre comercial FRESQUITICOS. 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*