



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0770-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción como marca del signo AQUA FRUT

Productora La Florida S.A. y otra, apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5530-06)

Marcas y otros Signos

VOTO 146-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas diez minutos del dieciséis de febrero de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo de las empresas Productora La Florida Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, y de Florida Ice And Farm Company S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:30:55 horas del 25 de agosto de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 29 de junio de 2006, la Licenciada Denise Garnier Acuña, cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, representando a la empresa Compañía de Jarabes y Bebidas Gaseosas La Mariposa S.A., solicita se inscriba la marca de fábrica **AQUA FRUT**, en la clase 32 de la nomenclatura internacional, para distinguir agua pura, agua pura con sabor a frutas, aguas minerales, aguas

minerales con sabor a frutas, aguas gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas con sabor a frutas, zumos, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

SEGUNDO. Que contra dicha solicitud presentó oposición Manuel E. Peralta Volio representando a Productora La Florida S.A. y a Florida Ice And Farm Company S.A., en fecha 12 de marzo de 2007.

TERCERO. Que por resolución de las 09:30:55 horas del 25 de agosto de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada, acogiendo la solicitud de registro planteada.

CUARTO. Que en fecha 5 de setiembre de 2008, la representación de las empresas oponentes planteó apelación en contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho; y

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que el signo solicitado es del tipo evocativo, si bien débil pero registrable, autorizó la inscripción solicitada.

Por su parte, el recurrente indica que el signo es genérico, y que su registro obligaría a hacer desaparecer la palabra fruta de las marcas de sus representadas, la cual es de uso necesario.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. POSIBILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO PARA CONVERTIRSE EN UNA MARCA REGISTRADA. Para el presente caso, se ha de iniciar delimitando conceptualmente el ámbito de las marcas evocativas, también llamadas sugestivas. La doctrina las define así:

“...las marcas sugestivas inducen al consumidor a intuir la actividad, pero no la describen de modo directo o inequívoco...” (Lobato, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 220**)

“La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo de la actividad que desarrolla su titular. Esta relación entre el signo y el producto o servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca. Hace tiempo ya que se declararon registrables este tipo de marcas, distinguiéndoselas de las denominaciones genéricas, a las que me referiré más adelante, y que son irregistrables.” (OTAMENDI, Jorge. **Derecho de Marcas. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 3era edición ampliada y actualizada, 1999, página 34**)

Si bien las palabras AQUA y FRUT no son del idioma español, éstas son completamente transparentes para cualquier consumidor y de ellas entenderá claramente AGUA y FRUTA.

Considera este Tribunal que dicha transparencia hace que el signo solicitado traspase el límite de la evocación o la sugestión para situarse en el lado de la descripción, tal y como lo alega el apelante en su escrito presentado ante este Tribunal en fecha 16 de enero de 2009.

“...la marca descriptiva es aquella que hace referencia a alguna cualidad del producto o servicio distinguido (procedencia geográfica, naturaleza, calidad, etc.)...” (Lobato, op. cit., pág. 215).

Entonces, respecto de los siguientes productos que se pretenden distinguir, sean agua pura con sabor a frutas, aguas minerales con sabor a frutas, bebidas con sabor a frutas, la marca resulta meramente descriptiva, cayendo en la causal de rechazo de registro intrínseca contenida en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, 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. (...)”

Ya que con las palabras AQUA FRUT se describe una característica de los productos, su naturaleza de agua con sabor a frutas.

Pero, además de resultar descriptiva respecto de los productos indicados, en relación con el resto de los productos que se pretenden distinguir el signo solicitado resulta engañoso:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. (...) En virtud de esta prohibición de registro de signos engañosos no son admisibles marcas que despierten en los consumidores evocaciones falaces.” (Lobato, op. cit., págs. 253-254)

Así, el concepto aprehensible por el consumidor de agua-fruta que transmite el signo AQUA FRUT, resulta engañoso respecto de agua pura, aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, zumos, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, ya que su naturaleza es distinta a la de un agua con sabor a fruta, cayendo respecto de dichos productos en la prohibición contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que prohíbe el registro de un signo que

“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.”

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo AQUA FRUT no puede constituirse en una marca registrada, por ser descriptiva respecto de algunos productos y engañosa respecto de otros. Por ende, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por las empresas Productora La Florida S.A y Florida Ice And Farm Company S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:30:55 horas del 25 de agosto de 2008, resolución que en este acto se revoca para rechazar el registro solicitado.

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, y 2º del



Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Productora La Florida S.A y por Florida Ice And Farm Company S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las 09:30:55 horas del 25 de agosto de 2008, la que en este acto se revoca, y en su lugar se deniega el registro solicitado de la marca AQUA FRUT. 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.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA ENGAÑOSA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29