



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0112-TRA-PI

Oposición a inscripción de Marca de fábrica y comercio “FRUTICA” (DISEÑO)

FRUCTA CR S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de Origen 5616- 08)

Marcas y Otros Signos

VOTO N°192-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las doce horas cincuenta minutos del doce de agosto de dos mil once

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Aisha Acuña Navarro, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno mil cincuenta y cuatro ochocientos noventa y tres, en su condición de apoderada especial de la empresa **FRUCTA CR SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas once minutos, nueve segundos del seis de enero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el diez de junio de dos mil ocho, el licenciado **Cecilio Barrantes Quesada** apoderado generalísimo de la empresa denominada **COMPAÑÍA AGRÍCOLA B C S**,



presentó solicitud de inscripción de la marca

la cual protege y distingue



en clase 31 de la clasificación internacional “Específicamente para el producto de piña”.

SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso la licenciada Aisha Acuña Navarro apoderada especial de la compañía **FRUCTA CR SOCIEDAD ANÓNIMA**. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas once minutos, nueve segundos del seis de enero de dos mil diez, resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando “(...)sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de compañía **FRUTA CR SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**FRUTICA (DISEÑO)**”, en clase 31 internacional, presentada por **CECILIO BARRANTES QUESADA en representación de COMPAÑÍA AGRICOLA B C S.A. la cual se acoge**”.

TERCERO. Que inconforme con la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas once minutos, nueve segundos del seis de enero de dos mil diez, la apoderada de la compañía **FRUCTA CR SOCIEDAD ANÓNIMA** presentó recurso de apelación.

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, 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 la Juez Díaz Díaz;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas a favor de **FRUCTA CR, S.A** (Ver folios 95 a 100 del expediente)

1. FRUCTA Registro número 129341, en clase 29 internacional para proteger:

“Pulpas de frutas, frutas congeladas y purés de frutas.”

2. FRUCTA Registro número 128216, en clase 32 internacional para proteger:

“Concentrados de frutas, jugos de frutas y refrescos a base de frutas.”



3- Registro número 184125 en clase 49 para proteger: Un establecimiento dedicado al procesamiento de materias primas para la elaboración de jugos, purés, concentrados y aromas de frutas.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho no probado, el relativo a la notoriedad de la marca “**FRUCTA**”, pues al efecto no fue aportada la prueba idónea y suficiente conforme los parámetros establecidos por los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. EN RELACION A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS



DEL APELANTE. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la oposición presentada por la apoderada de **FRUCTA CR SOCIEDAD ANÓNIMA** con fundamento en lo siguiente: *“(...) En primer término, desde el punto de vista gráfico, la marca solicitada **FRUTICA (DISEÑO)**, es de tipo mixta, es decir está compuesta por un diseño el cual se describe de la siguiente manera: la letra “f” en color blanco ubicada en la parte izquierda insertada en un círculo de color verde, siendo que el círculo en los hemisferios superior e inferior está entrecortado por dos semicírculos invertidos y contrapuestos el uno con el otro. Las restantes letras son de color verde, ubicadas en la parte inferior del signo, mientras que las marcas inscritas “**FRUCTA**” (registros 129341 y 128216) son de tipo denominativas, es decir, no poseen diseño, pero al comparar la parte denominativa de los signos en conflicto se puede determinar que estos únicamente coinciden en las letras “FRU”, pero el resto del término de cada una es muy distinto (TICA-CTA), por lo que no se ve posibilidad alguna de causar riesgo de confusión en el público consumidor. Así, es evidente que las letras “TICA” en el caso del signo solicitado constituye un elemento que permite otorgarle un carácter distintivo del signo solicitado respecto a los signos del oponente...”*

Por su parte, la Licenciada Aisha Acuña Navarro, en representación de la empresa **FRUCTA CR SOCIEDAD ANÓNIMA** inconforme con esa decisión, señala que su representada es titular de las marcas de fabrica y comercio **FRUCTA** en clases 29 y 32 y del nombre comercial **FRUCTA**, que de una lectura rápida de las marcas **FRUCT Y FRUTICA**, se determina con toda facilidad su gran similitud gráfica, fonética y también ideológica considerando que el giro comercial de ambas empresas es la comercialización de bebidas no alcohólicas, que entre los signos no se puede encontrar suficientes elementos diferenciadores como para permitir una distinción objetiva, además alega que su representada comercializa el producto alrededor del mundo, siendo la marca de su representada una marca notoriamente conocida, ya que su representada tiene ya mucho tiempo de elaborar y comercializar



internacionalmente productos bajo la marca registrada **FRUCTA**, por lo que dentro del sector de mercado pertinente, los productos son altamente reconocidos y cuentan con un prestigio determinado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA ALEGADA POR EL RECURRENTE.

Respecto de la notoriedad alegada, este Tribunal considera, que la empresa apelante no demuestra tal notoriedad, tomando en cuenta los criterios para reconocer la existencia de la misma, conforme los parámetros del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no bastando un alegato puro y simple. En tal sentido conviene indicar que este Tribunal ha resuelto en forma reiterada acerca de la notoriedad de las marcas y las pruebas que deben aportarse. Así por ejemplo, en el voto No. 150-2007 de las once horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil siete, en lo conducente dice: “...*La notoriedad tampoco está demostrada, pues una cosa es, tener inscrita una marca junto con los respectivos permisos sanitarios y otra es, que efectivamente, el producto que ampara dicha marca, haya sido introducido al mercado, y por ende, sea del conocimiento del público consumidor. Conforme lo establece la doctrina, “Se entiende por marca notoria la que es conocida por un sector mayoritario o representativo del mercado relevante del producto o servicio de que se trate, en virtud de su uso intenso y constante.”*

(Metke Méndez, Ricardo, Lecciones de Propiedad Industrial, Editorial Diké, Medellín, Colombia, 2001, p. 133). En igual sentido se dice, que “*La marca notoria, por lo tanto, es aquella conocida por casi la totalidad del público, aunque identificada con un producto o servicio determinado*” **(Iglesias Muñoz, Estudio Jurisprudencial de Marcas y Patentes, LexisNexis, Chile, 2003, pp. 185-186).** (...) *Se pretendió demostrar las ventas con dos facturas de exportación del año 2003, las cuales son insuficientes, pues lo único que muestran son un par de exportaciones por un total de 350 unidades del producto, que de por sí no son suficientes para tener por acreditado el conocimiento por parte del público consumidor. Tratándose de un producto de alto consumo como lo es un analgésico, la accionante debió de haberse preocupado en hacer llegar a los autos pruebas adicionales que demostraran el*



acceso al mercado, tales como el volumen de las ventas, el porcentaje del mercado en que está posicionado, la publicidad llevada a cabo y en fin, todo lo necesario para demostrar el posicionamiento del producto entre el público consumidor...” (lo resaltado no es del original).

Nótese que en este caso, con independencia de valoraciones respecto de la notoriedad de la marca conforme el convenio de París o la misma Ley de Marcas costarricense, según los parámetros establecidos dentro del artículo 44, nos estamos enfrentando a la insuficiencia de prueba aportada por la empresa compañía **FRUCTA CR SOCIEDAD ANÓNIMA** para demostrar la notoriedad, las cuales, tal y como ha mantenido este Tribunal, son de carácter indiciario, siendo que las mismas requieren de ser complementadas, pues por sí solas no demuestran la notoriedad de ellas.

Además de lo anterior, este Tribunal considera, que en todo caso queda claro del artículo 44 de la Ley de Marcas que el ámbito de protección de la marca notoria –demostrada tal condición-, no supera el principio de especialidad, en el sentido de aplicarse una protección con independencia de la naturaleza de los productos relacionados o su ubicación dentro del nomenclátor internacional, sino que objetivamente su finalidad es la de evitar riesgos de confusión, a partir de los cuales, pueda darse un aprovechamiento injusto del prestigio de una marca o que pueda sugerir una conexión con ella, cuya evaluación por parte del calificador debe ser aún más rigurosa, sin que con ello se supere el ámbito de oponibilidad del derecho marcario más allá del principio de especialidad. Lo anterior deriva del mismo artículo 44, párrafos segundo y tercero cuando en lo conducente establecen: “...*el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien, de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el*



uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona”.

QUINTO. ANÁLISIS Y COTEJO DE LAS MARCAS INSCRITA Y SOLICITADA.

En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

“(…) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”. (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

“(…) Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:



a) *Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*

b) *En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*

c) *Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*

d) *Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*

e) *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;(…)*” (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(…) 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

Dicho lo anterior se procede con el cotejo de las marcas enfrentadas debiéndose aplicar los elementos antes apuntados, para poder determinar si entre la



MARCA SOLICITADA



Clase 31

“Específicamente para el producto de Piña”

MARCAS INSCRITAS POR Oponente

FRUCTA

Clase 29

“Pulpas de frutas, frutas congeladas y purés de frutas”

FRUCTA

Clase 32

“Concentrados de frutas, jugos de frutas y refrescos a base de frutas”





Clase 49

“Un establecimiento dedicado al procesamiento de materias primas para la elaboración de jugos, purés, concentrados y aromas de frutas.”

según puede desprenderse de las certificaciones que constan en el expediente (ver folios 96 a 100), dichas marcas no son similares entre sí y que no obstante que protegen productos relacionados, no se corre el riesgo de causar confusión, por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

Comparte este Tribunal lo dispuesto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada, por lo que procede a declarar sin lugar el recurso de apelación formulado por la apoderada especial de la empresa **FRUCTA CR SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas once minutos, nueve segundos del seis de enero de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación



interpuesto por Licenciada Aisha Acuña Navarro, apoderada especial de la empresa **FRUCTA CR SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas once minutos, nueve segundos del seis de enero de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33