

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N°: 2004-0099-TRA-PI-099-06

Solicitud de inscripción de la marca: “FRESA SABROSA”

WM. Wrigley Jr. Company, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 624-04)

VOTO N° 212-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del diecisiete de julio de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor de edad, divorciado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su calidad de Apoderado Especial de la sociedad **WM. Wrigley Jr. Company**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estado Unidos de América, y domiciliada en Illinois, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y dos minutos del trece de enero de dos mil seis.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil cuatro, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa WM. Wrigley Jr. Company, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**FRESA SABROSA**”, en **Clase 30** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “*CONFITERIA, GOMA DE MASCAR QUE HACER [SIC] BOMBAS, GOMA DE MASCAR, CONFITES Y MENTAS*”.

II.- Que por resolución dictada a las trece horas con cuarenta y dos minutos del trece de enero de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (...); “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

(...) y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**” (Las negritas son del original).

III.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de marzo de dos mil seis, el Licenciado Vargas Valenzuela, en representación de la sociedad WM. Wrigley Jr. Company, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el treinta de mayo de dos mil seis expresó sus agravios.

IV. 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 Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. En cuanto a los hechos. Como único hecho probado, se tiene que el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, es Apoderado Especial de la sociedad **WM. Wrigley Jr. Company** (ver folio 62). Por otra parte, no hay hechos, de interés para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

SEGUNDO. **Motivos del rechazo por parte del Registro.** El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los siguientes literales del artículo 7º 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: (...)

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

*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.(...)

El inciso c) del artículo 7° de la Ley de Marcas, se refiere a aquellos casos en que se presenta una solicitud de registro de un signo que coincide con la forma común de denominar al producto que se pretende distinguir. Para este Tribunal, “**FRESA SABROSA**” no es la forma de llamar en Costa Rica a los confites o la goma de mascar, por lo que partiendo de ello, la causal del inciso c) no sería aplicable al caso concreto.

El inciso d) del artículo 7° de la Ley de Marcas citado, por su parte, prohíbe la inscripción de un signo que en el comercio pueda servir para describir alguna característica del producto a distinguir, y en esto sí lleva razón el Registro. En el caso del signo solicitado, “**FRESA SABROSA**”, tal como lo ilustró profusamente el **a quo**, cada una de las palabras que comprende tiene un significado conocido y concreto, pues resumiendo, y de acuerdo con la 22ª edición del Diccionario de la Lengua Española, “**fresa**” es un sustantivo referido a una fruta, y “**sabroso, sabrosa**” es un adjetivo que implica buen gusto en el paladar, por lo que, efectivamente, la marca solicitada resulta, a todas luces, descriptiva de una eventual característica de los productos a los que está referida.

Por consiguiente, la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas, no hace viable la inscripción de los signos que carezcan intrínsecamente de esa aptitud, que en el caso concreto lo sería por involucrar, la marca solicitada, un término descriptivo que hacen mención a alguna de las eventuales características (cierta o no) de los productos a proteger. Amén de los múltiples pronunciamientos emitidos por este Tribunal sobre el particular [véanse, entre otros, los Votos N° 100-2006, de las 10:00 horas del 9 de mayo de 2006 (marca “Rehidrata Repone Reactiva”, que dicho sea de paso, se trató de una fallida solicitud de inscripción presentada en su oportunidad por el aquí apelante); 117-2006, de las 11:30 horas del 22 de mayo de 2006 (marca “Smart Skin”); 174-2006, de las 10:00 horas del 3 de junio de 2006 (marca “Más Fuerte”); 191-2006, de las 9:00 horas del 10 de julio de 2006 (marca “Dove Silk”); y 306-2006, de las 15:15 horas del 29 de setiembre de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

2006 (marca “Brillant Lips”), por citar algunas de las más recientes], también el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, analizando esta causal de irregistrabilidad, ha tenido oportunidad de considerar lo siguiente:

“La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad [...] se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto. De ahí, por ejemplo, que el término ‘confortable’ no sea susceptible de registro para sillones y en cambio, sí podría serlo, por ejemplo, para pasta de dientes.” (resolución del Proceso N° 12-IP-95, dictada el 18 de setiembre de 1995)

Y también esto otro:

“[...] el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa al consumidor o al usuario exclusivamente acerca de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada [...] no podrá ser registrado. Además, el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.” (Resolución del Proceso N° 17-IP-2003, dictada el 19 de marzo de 2003).

Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca **“FRESA SABROSA”** por su falta de distintividad, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, como tampoco acerca de las presuntas “originalidad”, “novedad” y “fantasía” que reuniría dicho signo, por cuanto son apreciaciones que a todas luces resultan inatendibles.

Finalmente, este Tribunal debe acotar que **“FRESA SABROSA”**, como signo para distinguir “mentas”, en los términos del inciso j) del artículo 7° de la Ley de Marcas (que declara inadmisibles una marca cuando: *“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”*), resulta también un signo engañoso, por cuanto en la medida en que la “fresa” y la “menta” son dos plantas distintas, que un confite de menta lleve el nombre “fresa sabrosa”, podría

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

perjudicar la voluntad del consumidor final de los productos amparados en la marca solicitada, en la medida en que podría ser cierto, o no, que el producto de menta puesto en el mercado, contenga también “fresa” o sepa a “fresa”, una circunstancia que debe ser impedida porque no se puede amparar la protección de un signo marcario con semejantes defectos.

En resumen, la marca solicitada carece de una suficiente carga distintiva como para autorizar su registro, pues por resultar claramente descriptivo de una característica (cierta o no) de los productos a proteger, ve desvanecida su distintividad requerida por la Ley. Y en ese sentido, es oportuna una cita de la jurisprudencia de la Tercera Sala de Recurso de la Oficina Europea de Armonización del Mercado Interior, la cual se ha referido al carácter descriptivo de los signos cuyo registro se solicita, en los siguientes términos:

“ [...]13 En el presente caso, los productos designados en la solicitud están destinados para todos los consumidores. Por lo tanto, procede apreciar el carácter distintivo o descriptivo de la marca solicitada, tomando en consideración la expectativa que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

“ 14 En el presente asunto, el signo solicitado se compone de cuatro palabras corrientes en el idioma español. La combinación de estas palabras no confiere al conjunto DIRECTO DE LA NARANJA un sentido diferente al que posee cada uno de los términos individualmente considerados. DIRECTO DE LA NARANJA no es una expresión infrecuente, al estar formada por palabras de uso común en español. La combinación de palabras no es contraria a las reglas gramaticales de la lengua española y en el sector de bebidas refrescantes, hechas a base de frutas, tiene un evidente significado descriptivo de los productos. La solicitante tampoco ha demostrado que el signo solicitado, considerado en su conjunto, represente algo más que la mera suma de las palabras corrientes que la forman.

“ 15 En consecuencia, la Sala comparte la conclusión de la División de Examen de que el signo en cuestión es exclusivamente descriptivo según lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra c) del RMC.” (Resolución del 18 de junio de 2003, R962/2002-3, consultada en http://oami.eu.int/LegalDocs/BoA/2002/es/R0962_2002-3.pdf)

Por lo expuesto, se tiene, entonces, que el rechazo de la inscripción del signo solicitado, halla su fundamento en los incisos c), g) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas.

TERCERO. **Sobre lo que debe resolverse.** Al concluirse con que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo, engañoso y falto de distintividad, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa WM. Wrigley Jr. Company, en contra

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y dos minutos del trece de enero de dos mil seis, la cual, en lo apelado, se debe confirmar.

CUARTO. **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, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por la empresa empresa WM. Wrigley Jr. Company, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y dos minutos del trece de enero de dos mil seis, la cual, en lo apelado, 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.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca