

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Expediente N° 2005-161-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la marca de fábrica y comercio “FRESKIFRUTS” (DISEÑO)

Fábrica de Helados Delfín, S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen N° 689-04)

### ***VOTO N° 226-2005***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veintiséis de setiembre de dos mil cinco.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el señor **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado una vez, abogado, portador de la cédula de identidad número uno-setecientos cincuenta y ocho-seiscientos sesenta, quien dijo ser Apoderado Especial Registral de la sociedad denominada “**Fábrica de Helados Delfín, Sociedad Anónima**”, empresa debidamente organizada y existente conforme a las leyes de la República de Costa Rica, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento quince mil setecientos ochenta y dos, con domicilio social en la Provincia de Cartago, Ochomogo, de la estación Cristo Rey, un kilómetro al este, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas treinta y siete minutos diecinueve segundos del dos de diciembre de dos mil cuatro, dentro de la Solicitud de Inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**FRESKIFRUTS**” (Diseño), en **Clase 30 Internacional**, para proteger y distinguir: helados.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO:** Que la empresa “**Fábrica de Helados Delfín, Sociedad Anónima**” presentó, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiocho de enero de dos mil cuatro, una solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada “**FRESKIFRUTS**” (Diseño), en **Clase 30 Internacional**, para proteger y distinguir: helados.

**SEGUNDO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas cincuenta y dos minutos cuarenta y tres segundos del veintiocho de febrero de dos mil cuatro,

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

consignó, como objeción para proceder al registro solicitado, la existencia de la marca “**ESKIFRUTAS**”, cuyo número de acta es 110343, para proteger entre otros helados comestibles, propiedad de Eskimo, S.A., por existir más similitudes que diferencias entre ambos distintivos marcarios, según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978.

**TERCERO:** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas treinta y siete minutos diecinueve segundos del día dos de diciembre de dos mil cuatro dispuso: *“POR TANTO: Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del año 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: Se declara sin lugar la solicitud presentada...”*.

**CUARTO:** Que contra la citada resolución, el señor Arnaldo Bonilla Quesada, de calidades y condición indicadas, en fecha once de marzo de dos mil cinco, presenta ***Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio***, en el que solicitó revocar la resolución recurrida y se de trámite afirmativo a la solicitud de inscripción de la marca “**FRESKIFRUTS**” (DISEÑO). El recurrente fundamenta su alegación en que gráfica y fonéticamente la composición de ambas marcas, desde el punto de vista de la lingüística, se diferencian en los sonidos que la producen lo que conlleva una disimilitud entre ambos vocablos, además, el efecto sonoro entre ambas palabras es sustancialmente diferente y por lo tanto, no es posible que exista alguna confusión, entre ambos términos. Aduce también el apelante, que el diseño de “**FRESKIFRUTS**” se caracteriza por las palabras blancas insertas en un fondo negro y que por el contrario, “**ESKIFRUTAS**” solo es denominativa, produciéndose innegables diferencias en cuanto a la tipografía, a los colores de fondo y al diseño en general. Continúa manifestando, que ambas marcas se diferencian en que “**FRESKIFRUTS**” se divide en dos partículas “**FRESKI**” y “**Fruits**”, utilizando en su primer sílaba dos consonantes “**F**” y la “**R**” lo que le infunde a la palabra un sentido particular. Por su parte, la palabra “**ESKIFRUTAS**” se divide en dos segmentos: “**ESKI**” y “**FRUTAS**”, la primer partícula se origina del nombre de su titular: **ESKIMO S.A.**, y la segunda solo hace referencia a los posibles ingredientes que pueden componer el producto, siendo que la palabra “**FRUTAS**” es una palabra de uso común y, por lo tanto, no es apropiable. De ahí, que entre las marcas “**FRESKIFRUTS**” (diseño) y “**ESKIFRUTAS**” existen claras y evidentes divergencias, por lo que ambas pueden coexistir registralmente, porque el mensaje final del producto llega al consumidor de forma nítida,

## **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

---

sin consideraciones ni aspectos que tiendan a inducir a error al consumidor, sino por el contrario le brindan originalidad y novedad, pues la marca “FRESKIFRUTS” (diseño) contiene un diseño a diferencia de la marca inscrita “ESKIFRUTAS”. Recalca el recurrente, que ambas marcas comparten el componente final de la denominación “FRUTS” y “FRUTAS”, que tiene un efecto sonoro parecido, no obstante, el componente inicial “FRESKI” y “ESKI”, resultan totalmente diferentes, cuyo efecto sonoro distingue de manera clara y notoria cada palabra, impidiendo que exista confusión alguna.

**QUINTO:** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO: En cuanto a los hechos probados.** Por carecer la resolución apelada de un elenco de Hechos Probados, este Tribunal enlista como tal los siguientes: 1.- Que la marca “**ESKIFRUTAS**”, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el número 110343, propiedad de Eskino, S.A., en clase 30 Internacional (ver Sistema de Marcas. Listado de posibles antecedentes de marcas visible a folio 6); 2.- Que el Licenciado Arnoldo Quesada Bonilla es apoderado especial de la solicitante.

**SEGUNDO: En cuanto a los hechos no probados.** No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO: En cuanto al fondo. I.-) Sobre las marcas .** Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. El artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que este derecho intangible es: “...*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*”. Este artículo presenta una redacción

similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal. Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige. Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de toda marca, al determinar que ésta debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca, de los de la competencia. Así, entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya citada .

**II.- Sobre los signos marcarios idénticos o similares.** De conformidad con los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento ( Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002), todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; tal es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario, la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares, es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

**III.- Sobre los agravios del apelante . 1.-** El representante de la sociedad recurrente aduce como agravio los siguientes: a) que entre la marca de fábrica y de comercio solicitada “FRESKIFRUTS” y la ya inscrita “ESKIFRUTAS”, no existe similitud gráfica, ni fonética, ello, por cuanto desde el punto de vista de la lingüística, se diferencian en los sonidos

que la producen lo que conlleva una disimilitud entre ambos vocablos, además, el efecto sonoro entre ambas palabras es sustancialmente diferente y por lo tanto, no es posible que exista alguna confusión, entre ambos términos; b) que el diseño de “FRESKIFRUTS” se caracteriza por las palabras blancas insertas en un fondo negro y que por el contrario, “ESKIFRUTAS” solo es denominativa, produciéndose innegables diferencias en cuanto a la tipografía, a los colores de fondo y al diseño en general; c) que ambas marcas se diferencian en que “FRESKIFRUTS” se divide en dos partículas “FRESKI” y “Fruts”, utilizando en su primer sílaba dos consonantes, la “F” y la “R” lo que le infunde a la palabra un sentido particular. Por su parte, la palabra “ESKIFRUTAS” se divide en dos segmentos: “ESKI” y “FRUTAS”, el primer segmento se origina del nombre de su titular ESKIMO S.A. y la segunda, solo hace referencia a los posibles ingredientes que pueden componer el producto, siendo que la palabra “FRUTAS” es una palabra de uso común y por lo tanto, no es apropiable; d) que entre las marcas “FRESKIFRUTS” (diseño) y “ESKIFRUTAS” existen claras y evidentes divergencias, por lo que ambas pueden coexistir registralmente, porque el mensaje final del producto llega al consumidor de forma nítida, sin consideraciones ni aspectos que tiendan a inducir a error al consumidor, sino por el contrario, le brindan originalidad y novedad, pues la marca “FRESKIFRUTS” (diseño) contiene un diseño a diferencia de la marca inscrita “ESKIFRUTAS” y e) que ambas marcas comparten el componente final de la denominación “FRUTS” y “FRUTAS”, que tiene un efecto sonoro parecido, no obstante, el componente inicial “FRESKI” y “ESKI”, resultan totalmente diferentes, cuyo efecto sonoro distingue de manera clara y notoria cada palabra, impidiendo que exista confusión alguna.

2.- Visto lo anterior, es menester señalar que, aún cuando entre ambos términos, “FRESKIFRUTS” y “ESKIFRUTAS” no se presenta una identidad, este Tribunal comparte el criterio vertido por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca de fábrica y comercio solicitada guarda semejanza gráfica y fonética con la marca inscrita propiedad de Eskimo, S. A. y al aplicarse el signo cuyo registro se solicita a productos iguales o similares a los identificados por la marca que se encuentra inscrita, podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, pues analizados en forma global y conjunta ambos signos marcarios, puede precisarse, que el signo “FRESKIFRUTS” que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas que son precisamente helados, que pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional, lo que provoca que el comprador de los productos les atribuya en contra de la realidad de los hechos, un

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, el consumidor asuma que provienen del mismo productor o comercializador. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante resolución de los doce días del mes de noviembre de dos mil tres dijo: *“Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.”* En el caso de autos, al tratarse del mismo tipo de producto, existe la posibilidad de que pueda coincidir su exposición en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde ese producto se expende al público. Asimismo, considera este Tribunal, que aunque las raíces de ambos términos no sean idénticas, unidas a sus terminaciones “fruts” y “frutas” que sí resultan confundibles por su identidad, aumenta la probabilidad de error o confusión entre los adquirentes del producto que se identifica con la marca ya registrada y los de aquél cuya marca se solicita registrar. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, basándose en la doctrina ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar entre otro: la ***similitud ortográfica***, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia y la ***similitud fonética***, que se da entre signos que al ser pronunciados tiene un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. **3.-** Si bien las marcas que se analizan en su conjunto no son idénticas, si presentan en su raíz similitud ortográfica en cuanto: a) la secuencia de las vocales, que en ambas raíces de los signos marcarios son las mismas “e” “i” , ambos contienen dos sílabas “fres- ki” y “es” “ki” y la terminación en ambos es común “fruts” y “frutas”. Asimismo la similitud fonética se da en cuanto a la posición de la sílaba tónica contenida en la raíz de ambas marcas, que en el caso concreto se ubica en la conformación de las letras “Ki”; además de que la naturaleza de los productos que distinguen es exactamente la misma, sea helados, lo cual, de conformidad con el artículo 8º inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 inciso e) de su Reglamento, constituyen elementos que definitivamente llevan a concluir que entre ambos signos existe riesgo de confusión. La

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

distintividad de los signos que se someten a registraci3n es lo que permite que el consumidor pueda elegir un determinado producto de entre de una gama de bienes de la misma especie, con lo cual se reconoce tambi3n el m3rito del titular de una marca, cuando ha logrado as3 posicionar su producto en el mercado. 4.- Alega asimismo el recurrente, que la marca solicitada est3 compuesta de un dise1o que la hace totalmente diferenciable, sin embargo, considera este Tribunal que el dise1o que se aduce como detalle especial, no se da en el caso concreto, y ello, por cuanto lo que se ha sometido a registro es la mera denominaci3n "FRESKIFRUTS", sin ning3n otro dispositivo o elemento gr3fico que pudiese a1adirle distintividad al signo, m3s a3n si tenemos que, adem3s, consta en autos (ver folio 2) que en la solicitud de registro de esta marca, dentro de las reservas hechas se indica la utilizaci3n de la palabra "FRESKIFRUTS" del dise1o, del tama1o, del color y combinaci3n de colores, lo que no le proporciona diferencia sustancial y que permite concluir que ambas marcas, "FRESKIFRUTS" y "ESKIFRUTAS", son denominativas. As3 que, no advertir el riesgo de confusi3n que podr3 presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantar3 esa funci3n distintiva que les es consustancial. y a su vez, restringir3 indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos id3nticos o similares que pudieran producir confusi3n o afectar el derecho exclusivo, que le otorga el registro o la inscripci3n de una marca (art3culo 25 Ley de Marcas y en el mismo sentido, v3ase Otamendi, Jorge. "Derecho de Marcas". 3<sup>a</sup>. Edici3n. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p3g.26). As3 las cosas, al existir la posibilidad de un riesgo de confusi3n entre las marcas cotejadas, este Tribunal concuerda con el **a-quo** en denegar la solicitud de registro solicitada por el representante de la empresa F3brica de Helados Delf3n, Sociedad An3nima, de la marca Freskifruts, en clase 30 Internacional. 5.-Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, lo que corresponde es rechazar el recurso de apelaci3n presentado por el se1or Arnaldo Bonilla Quesada, en su condici3n indicada, en contra de la resoluci3n dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas treinta y siete minutos diecinueve segundos del dos de diciembre de dos mil cuatro, la cual en este acto se confirma.

**CUARTO: En cuanto al agotamiento de la v3a administrativa.** Por no existir ulterior recurso contra esta resoluci3n, de conformidad con los art3culos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N3 8039; 126.c) y 350.2 de la Ley General de la Administraci3n P3blica, N3 6227, para los efectos de lo estipulado en el art3culo 31

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se rechaza el Recurso de Apelación formulado por el señor Arnaldo Bonilla Quesada, en su condición de Apoderado Especial Registral de la empresa “**Fábrica de Helados Delfín, Sociedad Anónima**”, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas treinta y siete minutos diecinueve segundos del dos de diciembre de dos mil cuatro, la cual en este acto se confirma. 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.—**

**Licda. Yamileth Murillo Rodríguez**

**Lic. Guillermo Castro Rodríguez**

**Licda. Guadalupe Ortiz Mora**

**Lic. Luis Jiménez Sancho**

**Lic. William Montero Estrada.**