

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0764 TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca “FRESQUI RIKA” (DISEÑO)

**FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.,
apelantes**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen 6096-2006).

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 383-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas, treinta minutos del veinte de abril de dos mil nueve.

Recurso apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad nueve-cero doce- cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, cédula de persona jurídica tres-ciento uno- trescientos seis mil novecientos uno y **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY**, con cédula de persona jurídica tres-ciento uno- setecientos ochenta y cuatro, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, siete minutos, treinta y seis segundos del cinco de setiembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha trece de julio de dos mil seis, el señor **Manrique Constela Umaña**, mayor, casado una vez, Máster en Administración de Empresas, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos dos-quinientos setenta y nueve, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de la empresa **GRUPO CONSTENLA**,

SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-sesenta y cinco mil doscientos treinta y seis, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio “**Fresqui Rika**” (**DISEÑO**), para proteger y distinguir preparaciones para hacer bebidas a base de frutas, en clase 32 de la Clasificación Internacional.

SEGUNDO. Que dentro del plazo, mediante memorial presentado el día veinte de marzo de dos mil siete, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, de calidades y condición señaladas, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca “**Fresqui Rika**” (**DISEÑO**), en clases 32.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas, siete minutos, treinta y seis segundos del cinco de setiembre de dos mil ocho, dispuso: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuesta (sic) y citas de la Ley N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el representante de PRODUCTORA LA FLORIDA S.A. y FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “**Fresqui Rika (Diseño)**”, en clase 32 internacional, presentada por Manrique Constenla Umaña, en representación de GRUPO CONSTENLA S.A., la cual se acoge...*”

CUARTO. Que el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, de calidades y condición indicadas, impugnó, mediante el recurso de apelación, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, siete minutos, treinta y seis segundos del cinco de setiembre de dos mil ocho.

QUINTO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho no existen hechos de esta índole que influyan en la resolución del proceso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y del análisis en forma global y conjunta de la marca solicitada determinó que el término solicitado “**Fresqui Rika**”, no constituye un signo descriptivo, falto de distintividad y engañoso, con respecto a los productos que pretende proteger, por lo que no contraviene el artículo 7, incisos d) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y por lo tanto, no es susceptible de crear peligro de confusión en los consumidores, por lo que no constituye de forma alguna un acto de competencia desleal, ya que no se está otorgando protección ni exclusividad sobre términos indispensables o de uso común en el mercado, que impidan o limiten que las sociedades oponentes y demás empresas que se dedican a la comercialización de este tipo de productos, puedan seguir desarrollando sus actividades en forma normal.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación, que la marca es descriptiva, toda vez que los consumidores entienden directa y claramente, que la palabra “*fresqui*” es igual a fresco o moderadamente frío y “*Rika*”, significa que el producto es rico, gustoso, sabroso o agradable, por lo que la marca solicitada es descriptiva, no evocativa, conceptual y no de fantasía, además que la marca impugnada es engañosa, toda vez que es posible que las bebidas de la empresa solicitante, no sean ni frescas ni sabrosas, por lo que el signo solicitado podría desorientar la decisión de consumo del público.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N^o 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose así, la capacidad distintiva como requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, por lo que el Registro de la Propiedad Industrial, debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia.

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto a que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas.

En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que, la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.

QUINTO. Una vez analizado el signo cuyo registro se solicita “*Fresqui Rika*” (**DISEÑO**), como marca de fábrica y de comercio en clase 32 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir preparaciones para hacer bebidas a base de frutas, este Tribunal estima que la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, siete minutos, treinta y seis segundos del cinco de setiembre de dos mil ocho, debe revocarse, ya que el signo marcario propuesto, carece de capacidad distintiva intrínseca, aspecto que regula el numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto no estamos en presencia de una marca distintiva, por las razones que se indicarán de seguido.

La marca solicitada, contrario a lo que indica el Registro de la Propiedad Industrial, no contiene los elementos necesarios que permita al consumidor medio poderla adquirir sin problema alguno, ya que el signo solicitado “*Fresqui Rika*” lo es para proteger y distinguir preparaciones para hacer bebidas a base de frutas, y por ende, el signo propuesto es descriptivo, porque hace alusión directa a los productos que pretende proteger y distinguir, al interpretarse que esas preparaciones para hacer bebidas, que tienen un sabor gustoso, sabroso y agradable, asignándoles atributos y cualidades o calificativos que pueden o no poseer. Nótese que el término “*Fresqui Rika*”, es el elemento denominativo que puede generar una creencia o expectativa en el consumidor, asignándole atributos, cualidades o calificativos que el producto puede o no tener, provocando engaño en el consumidor, al inducirlo a hacer creer que esas preparaciones poseen esas particularidades. Así las cosas, considera este Tribunal, que efectivamente la marca “**Fresqui Rika**” (**DISEÑO**), es descriptiva, en el sentido de que

enuncia las cualidades de los productos a proteger, por consiguiente, como se indicara anteriormente, no goza de aptitud distintiva.

En relación al carácter descriptivo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...).”

De ahí que, en el presente caso procede la aplicación de lo dispuesto en los incisos d), g) y j) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que disponen lo siguiente:

“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 trate.

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

(...)

j) 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”.

Es así que de la normativa transcrita, resulta claro que el signo solicitado no puede ser objeto de registración, al ser descriptivo, atributivo, engañoso y que no goza de la condición de distintividad analizada supra.

Valga indicar que a este respecto, la resolución N° 831-R de las 7:30 horas del 6 julio de 2001 del Tribunal Primero Civil señaló, en lo que interesa, lo siguiente: “...*A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de DISTINTIVIDAD de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión.” Es decir, que en el proceso de adquisición, el público consumidor no vea su voluntad viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios (RIESGO DE ASOCIACION), o bien, en la calidad de los mismos (CONFUSION); la distintividad es una “herramienta contra la competencia desleal...”*”.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia citada se concluye, que el signo pretendido “*Fresqui Rika*” (**DISEÑO**), en **clase 32**, de la Clasificación Internacional, contraviene el ordinal 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, representante de las empresas **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.** y **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, siete minutos, treinta y seis segundos del cinco de setiembre de dos mil ocho, la que en este acto se revoca.

SETIMO: 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 2° 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 que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, representante de las empresas **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, y **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, siete minutos, treinta y seis segundos del cinco de setiembre de dos mil ocho, la que en este acto se revoca. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55