



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0241-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “JUICY PUNCH (Diseño)”

Tropicana Products Inc., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 4718-05)

[Subcategoría: Marcas y Otros Signos]

VOTO N° 406-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del once de agosto de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor de edad, divorciado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-335-794, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **TROPICANA PRODUCTS INC.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, y domiciliada en Bradenton, Florida, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con treinta minutos y treinta y cinco segundos del dieciocho de diciembre de dos mil siete.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado el 23 de junio de 2005, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **TROPICANA PRODUCTS INC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**JUICY PUNCH (Diseño)**”, en **Clase 32** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “**BEBIDAS PREPARADAS, JUGOS DE FRUTAS, BEBIDAS HECHAS CON JUGOS DE NATURALES, BEBIDAS CARBONATADAS, BEBIDAS CON SABOR A FRUTA**”.



II. Que mediante resolución dictada a las trece horas con treinta minutos y treinta y cinco segundos del dieciocho de diciembre de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

III. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de enero de 2008, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **TROPICANA PRODUCTS INC.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 25 de junio de 2008, expresó 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, 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 tratarse este caso de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. **IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO PROPUESTO.** En la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo **“JUICY PUNCH (Diseño)”** propuesto por la empresa **TROPICANA PRODUCTS INC.**, el literal **g)** del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), según el cual una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no tenga



suficiente *aptitud distintiva* respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulta falto de originalidad, novedad y especialidad; es decir, la *distintividad* requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

Por lo expuesto, la *distintividad* de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, más que en su eventual nivel creativo, se debe determinar en función de su aplicación a tales bienes, de manera tal que cuanto más descriptivo o falaz sea el signo respecto de tales bienes, menos distintivo será. Es por esa razón que en los literales **d)** y **j)** del ya mencionado artículo 7º de la Ley de Marcas, queda previsto que no puede ser registrado como marca, un signo en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio (inciso **d)**, o de los que por incluir, por ejemplo, un término que califica sus cualidades, resulten engañosos, porque esa cualidad puede ser cierta, o no (inciso **j)**).

Dicho lo anterior, coincide este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que no puede ser autorizada la inscripción del signo propuesto, “**JUICY PUNCH (Diseño)**”, para proteger y distinguir en **Clase 32** de la clasificación internacional, “*BEBIDAS PREPARADAS, JUGOS DE FRUTAS, BEBIDAS HECHAS CON JUGOS DE NATURALES, BEBIDAS CARBONATADAS, BEBIDAS CON SABOR A FRUTA*”, por *carecer de distintividad* en los términos señalados en el inciso **g)** del numeral 7º de la Ley de Marcas, y por incurrir –acota este Órgano de Alzada– además, en las prohibiciones previstas en los literales **d)** y **j)** *ibídem*.

En efecto, si de la traducción de la lengua inglesa a la española (tomando como base para esto lo que dejó ilustrado el apelante en su escrito inicial a folio 1 vuelto), la frase “**JUICY PUNCH**” se puede traducir naturalmente como “**PONCHE JUGOSO**”, donde “**ponche**” es un sustantivo que proviene, según el Diccionario de la Real Academia Española, del inglés “punch”, y éste del



hindi pãč (cinco, el número de sus ingredientes primitivos), que se refiere, en general, a una mezcla de bebidas frutales, **salta a la vista el carácter, evidentemente descriptivo, del signo propuesto**, porque incluye un adjetivo, “**jugoso**”, que califica claramente al sustantivo indicado (con lo que se respondería a la pregunta “¿Cómo es? –Es jugoso”), **lo que conlleva a que también se trate de un signo engañoso**, porque esa característica puede ser cierta, o no, por lo que se incrementa la probabilidad de que el consumidor sea inducido a error al respecto.

Por consiguiente, muy al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en sus escritos de apelación y de expresión de agravios, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **TROPICANA PRODUCTS INC.**, de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso **g)** del artículo 7º de repetida cita, e incurre también en las prohibiciones estipuladas en los literales **d)** y **j)** ibídem, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tales falencias.

Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca “**JUICY PUNCH (Diseño)**” por su falta de distintividad, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. 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 presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta minutos y treinta y cinco segundos del dieciocho de diciembre de dos mil siete, la cual, en lo apelado, se debe confirmar.

CUARTO. 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, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta minutos y treinta y cinco segundos del dieciocho de diciembre de dos mil siete, 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA DESCRIPTIVA

MARCA ENGAÑOSA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55