



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0932-TRA-PI

Solicitud de registro marca fabrica y comercio “POWERFRUIT”

ALINTER S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7144-2014)

Marcas y otros Signos.

VOTO N° 586-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. *San José, Costa Rica, a las nueve horas veinticinco minutos del veinticinco de junio de dos mil quince.*

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1018-975, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALINTER S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y siete minutos con cincuenta y siete segundos del treinta y uno de octubre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el día 20 de agosto de 2014, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el Lic. **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALINTER S.A.**, con domicilio en San José, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**POWERFRUIT**” en **clase 05** internacional, para proteger y distinguir, los siguientes productos; *“Alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas.”* Lista que por solicitud se modificó por medio del escrito presentado el 10 de octubre de 2014 y visible a folio 9 del expediente, a efectos de excluir los productos *“veterinarios”*.



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, treinta y siete minutos con cincuenta y siete segundos del treinta y uno de octubre de dos mil catorce, resolvió; “[...] *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...].*”

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 12 de noviembre de 2014 el Lic. Néstor Morera Víquez en su condición de apoderado especial de la compañía **ALINTER S.A.**, interpuso recurso de apelación en contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, veintiséis minutos con cuarenta y cinco segundos del trece de noviembre de dos mil catorce, resolvió; “[...] *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo. [...].*”

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se observan 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 Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la empresa **ALINTER S.A.**, por haber determinado que el signo propuesto “**POWERFRUIT**” resulta engañoso en cuanto a los productos que desea proteger en la clase 05 internacional,



incurriendo de esa manera en la causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 inciso j) y párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, el apoderado de la empresa **ALINTER S.A.**, alegó en su escrito de agravios los siguientes extremos: *“A.-Teniendo en cuenta lo indicado por la señora registradora en la resolución de rechazo de plano, se procede a limitar la solicitud de inscripción de la marca para los siguientes productos: “Alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario a base de rutas, alimentos para bebés a base de frutas, complementos alimenticios para personas a base de frutas.” Se aporta la tasa correspondiente. B.- Cabe destacar a manera de referencia, que mediante resolución del Registro de la Propiedad Industrial de las 10:43:10 el 04 de noviembre de 2014, se aceptó la limitación propuesta en el aparte anterior, para la solicitud de la marca “POWERFRUIT” a favor de ALINTER S.A., expediente No. 2014-0007145, como parte de una orden de servicios. En este sentido, realizada la limitación a la lista de productos, entendemos que no se aleja al consumidor de la relación entre la marca y los productos que se pretenden proteger por lo que no existirá tal engaño. De esta manera, deducimos que se cumple el fundamento jurídico establecido en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, artículo 7, párrafo final, [...] C.- Es así como se entiende que realizada la limitación indicada, la marca cumple con los requisitos previstos en nuestra legislación, se constata que la marca no produce tal engaño que alega la señora Registradora, ya que directa o indirectamente la marca está relacionada con frutas, sea porque los productos están hechos de frutas o porque es esta su naturaleza. PETICION: Conforme a lo expuesto, respetuosamente ruego se declare con lugar el recurso de apelación interpuesto por el suscrito y se ordene el registro de la marca. Se aporta la tasa correspondiente para la modificación en la lista de productos.”*

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como:



*“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.”*

(Agregada la negrilla)

En este sentido, las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“**Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

*[...] **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. [...] Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para ese producto o servicio.”** (Subrayado y negrita no corresponde a su original)*

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos, tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan



engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema del engaño que puede provocar un signo referido a los productos que pretende distinguir:

“Tenemos que el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:

| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <i>SERVICIOS</i> |
| <i>hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal</i> |

*... tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción...]” **Voto 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.***

Ahora bien, para el caso bajo examen es importante señalar que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante el dictado de la resolución impugnada, procedió a rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“POWERFRUIT”**, de conformidad con el artículo 7 inciso j) y párrafo final de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivo, al advertir



que el signo propuesto resulta engañoso respecto de los productos relacionados con: *“Alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas.”*, el cual desea proteger en la **clase 05** internacional.

Al realizar el estudio de la denominación solicitada **“POWERFRUIT”** claramente se observa que esta se conforma por la unión de dos palabras en idioma inglés y que traducidas al español hacen referencia directa a los siguientes conceptos; **“POWER”** que nos refiere a los sustantivos “poder, energía, fuerza, potencia, entre otros” y la palabra **“FRUIT”** que significa “frutas”, y de esa misma manera percibida por el consumidor.

No obstante, los productos que se pretenden comercializar no tienen ninguna relación con las frutas y en atención a esa particularidad es que radica el engaño para el consumidor quien asumirá que el producto está relacionado con frutas dado que de esa manera se indica en la marca, información que podría no ser cierta respecto de los productos que se pretenden proteger, lo cual evidentemente induciría a engaño.

En consecuencia, tal y como lo señaló el Registro de instancia, la marca que se pretende comercializar va más allá del producto que se describe, sean, las frutas. En este sentido, reiteramos que el empleo del término “FRUIT” sea “frutas” como se ha indicado líneas arriba induce a que el consumidor asuma que los productos son a base de frutas, lo cual induce a engaño y es en atención a ello que no es posible su coexistencia registral, procediendo la aplicación del artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por otra parte, también infringe el párrafo final del artículo 7 de la Ley supra citada, en razón de que dicho precepto jurídico solo aplica cuando la marca solicitada y el producto que se pretende comercializar es el mismo que se indica en la etiqueta, situación la cual como se desprende del análisis realizado no le es de aplicación al signo petitionado, por cuanto no existe una conexión directa entre ellos.



En consecuencia, la prohibición intrínseca que deriva del signo, es por la incorporación de términos que relacionadas con el producto a proteger es potencialmente engañoso, y bajo ese criterio de un término engañoso que vicia el resto del signo solicitado, lo procedente es el rechazo conforme lo dispone el artículo 7 inciso j) y párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como de esa manera operó en el presente caso y es criterio que comparte este Órgano de alzada.

TERCERO. EN CUANTO A LOS AGRAVIOS. El apoderado de la empresa **ALINTER S.A.**, alegó que su representada procedió a atender lo indicado por la Registradora, y procedió a limitar la solicitud de inscripción de la marca para los siguientes productos: *“Alimentos y sustancias dietéticas para uso médico a base de frutas, alimentos para bebés a base de frutas, complementos alimenticios para personas a base de frutas”*, adjuntando para dichos efectos el respectivo pago de la tasa. Al respecto, es de mérito indicar por parte de este Tribunal de alzada, que si bien su representada en apelación procedió a limitar la lista de productos a proteger (v.f 47), a efectos de subsanar la solicitud de registro.

Sin embargo, cabe destacar por parte de este Órgano de alzada que si bien dicha modificación subsana la inadmisibilidad contemplada por el Registro de la Propiedad Industrial en el artículo 7 inciso j) y párrafo final de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, no podríamos obviar el hecho de que la solicitud de registro continúa dentro de causales de inadmisibilidad, en virtud de que al incluir en la lista de los productos a proteger la indicación *“a base de frutas”* con relación a la marca **“POWERFRUIT”** hace que el signo sea descriptivo, sea, que le proporciona una característica al producto, dado que la palabra **“POWER”** traducido al español nos refiere a los sustantivos “poder, energía, fuerza, potencia, entre otros” y la palabra **“FRUIT”** al concepto “frutas”, y de esa misma manera será percibido por el consumidor, quien podría considerar que los producto tiene esa cualidad, por ende, incurre en las causal contenida en el artículo 7 inciso d) del precitado cuerpo normativo y en consecuencia no podría esta Autoridad concederle protección registral, procediendo de esa manera su denegatoria.



Aunado a ello, debe recordar el recurrente que la distintividad de la marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente. Máxime, que como se ha determinado en el presente estudio el signo propuesto “**POWERFRUIT**” se convierte en un signo que puede causar engaño o confusión sobre las cualidades del producto o servicio que se pretende registrar y en consecuencia no es posible otorgarle protección registral.

Lo anterior, en apego al principio de legalidad contenido en los artículos 11 de la Ley General de la Administración Pública y 11 de la Constitución Política y que compele a este Órgano de alzada entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, por lo que le corresponderá no solo verificar que la solicitud de registro cumpliera a cabalidad con los requisitos de forma que exige el artículo 9 del citado cuerpo normativo, sino que además, comprobar que no exista ningún motivo intrínseco o extrínseco que impida la inscripción del signo solicitado como marca, según los supuestos tipificados en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo que de advertirse cualquier inconsistencia, deberá proceder con el rechazo de la solicitud. Razón por la cual sus manifestaciones no son acogidas.

Por otra parte, señala el recurrente que por resolución de las 10:43:10 el 04 de noviembre de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial aceptó la limitación propuesta para la solicitud de la marca “**POWERFRUIT**” a favor de su representada, bajo el expediente No. 2014-7145, como parte de una orden de servicios, entendiéndose con ello que no se aleja al consumidor de la relación entre la marca y los productos que se pretenden proteger y en consecuencia, no existiría tal engaño. Cabe señalar, que sobre dicho argumento este Tribunal de alzada, no emitirá criterio alguno en virtud de que dicha información no corresponde al presente proceso y en razón de ello sus manifestaciones en este sentido no son de recibo.



Finalmente, de conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Lic. **Néstor Morera Víquez**, apoderado especial de la empresa **ALINTER S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y siete minutos con cincuenta y siete segundos del treinta y uno de octubre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma por nuestras razones.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por el Lic. **Néstor Morera Víquez**, apoderado especial de la empresa **ALINTER S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y siete minutos con cincuenta y siete segundos del treinta y uno de octubre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma por nuestras razones. 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.-
NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora.