



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0217-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de comercio: “FRESH-O-FREEZ (DISEÑO)”

GLOBAL PARTNERS S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 10875-2013)

Marcas y otros Signos.

VOTO N° 748-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del veintinueve de octubre de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ricardo Badilla Reyes**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-1013-0424, en su condición de apoderado especial de la empresa **GLOBAL PARTNERS S.A**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cinco minutos con cincuenta y ocho segundos del catorce de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 13 de diciembre de 2013, el Señor **Mario Colombo Bonilla**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **GLOBAL PARTNERS S.A**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Barrial de Heredia, solicitó la inscripción de la marca de comercio: **“Fresh-o-freez (DISEÑO)”**

Para proteger y distinguir los siguientes productos del nomenclátor internacional de Niza;



En **clase 29**: “*Frutas, verduras congeladas.*”, y en **clase 32**: “*Bebidas a base de frutas.*”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, cinco minutos con cincuenta y ocho segundos del catorce de febrero de dos mil catorce, resolvió; “*(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...).*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 20 de febrero de 2014, el Licenciado **Ricardo Badilla Reyes**, en representación de la empresa **GLOBAL PARTNERS S.A**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas, cincuenta y cuatro minutos con cincuenta y un segundos del cuatro de marzo de dos mil catorce, resolvió; “*(...) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...): Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, (...).*”

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 a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, 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 **GLOBAL PARTNERS S.A**, por haber determinado; que el signo marcario propuesto “**Fresh-o-freez (DISEÑO)**” en las clases 29 y 32 internacional, en virtud de que si bien no existe inconveniente en utilizar palabras de fantasía o bien de las cuales se puede evocar un significado como en caso bajo examen en relación con la palabra congelado ya que los productos son congelados, con lo cual se crea la falsa idea en el consumidor de que los productos son frescos y congelados, situación la cual evidentemente le proporciona una característica al producto que se pretende comercializar, por ende, resulta engañoso y en este sentido es inadmisibile por razones intrínsecas, conforme lo dispone el **artículo 7 incisos j)** de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el recurrente argumentó dentro de sus agravios en términos generales, lo siguiente; que los productos a proteger por su representada son propios de la modalidad IQF, mismo que deja por fuera la aplicación del artículo 7 inciso j), por cuanto no se está ofreciendo un producto engañoso ni tampoco es susceptible de evocación ni falaces, ya que las condiciones del producto son asegurados por este procedimiento. El uso de este procedimiento garantiza que los productos no necesiten de ningún tipo de químicos o perseverantes para su preservación. Como prueba de este proceso de conservación IQF refiere a los siguientes sitios de internet donde consta la existencia de este tipo de actividad industrial. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución venida en alzada para que se continúen con el trámite de inscripción de la marca de su representada “**FRESH-O-FREEZ**”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 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 el requisito básico que debe cumplir para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de unos



productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

Por su parte, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;

“(…) aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo (…).” Voto No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador, ha de realizar un examen, de los requisitos “sustantivos” (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad que se establecen en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, y que este no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores, como de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.

Para el caso que nos ocupa, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de comercio **“FRESH-O-FREEZ (DISEÑO)”**, pero por nuestras razones con base en el artículo 7º incisos d) y g) y no por el inciso j) de ese artículo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en virtud de las siguientes consideraciones:

La marca propuesta **“FRESH-O-FREEZ (DISEÑO)”**, en **clase 29: “Frutas, verduras congeladas.”**, y en **clase 32: “Bebidas a base de frutas.”**, al realizar su valoración, es claro que la propuesta empleada nos refiere a dos conceptos; la palabra **“fresh”** que traducida al



español significa “fresco” y el término “freez” que es de fantasía, por cuanto no tiene un significado específico. Sin embargo, el empleo de la frase empleada “fresh (fresco)” le proporciona una característica particular a los productos que se pretenden proteger, de que los mismos son frescos y de esa misma manera será percibido por los consumidores, quienes tendrán la expectativa de que los productos que se comercializan tienen esa cualidad.

En este sentido, a diferencia de lo que estima el recurrente el empleo de dicho término si le proporciona una característica particular a los productos, sea, de que se encuentran “frescos” de la cual no podría darse certeza por medio de un registro marcario, en virtud de encontrarnos efectivamente ante un producto preservado indistintamente del método de tratamiento empleado. Situación la cual conlleva a que la propuesta se encuentra carente de actitud distintiva siendo ello una causal de inadmisibilidad contemplada en nuestra legislación marcaria.

Por otra parte, si bien es cierto la frase empleada “freez” constituye dentro de la propuesta un término de fantasía, este no se puede considerar de manera aislada como el elemento que le proporcione el grado de distintividad necesario al signo propuesto para poder coexistir registralmente, siendo que como se indicó líneas arriba el uso de la palabra fresh (fresco) le proporciona una característica particular a los productos, por lo que la objeción al registro continua persistiendo y en consecuencia se torna irregistrable conforme lo dispone el artículo 7 inciso d) y g) de la Ley de Marcas, por ende irregistrable por razones intrínsecas.

En cuanto a los extremos señalados por el recurrente de que los productos que se pretenden comercializar se encuentran sometidos al proceso IQF y por ello no le es de aplicación el artículo 7 inciso j) de la Ley de rito. Debemos señalar, que ello no es procedente dado que el análisis que debe realizar el operador jurídico, es acorde al marco de calificación registral, por ende, a lo que dispone nuestra legislación marcaria en lo atinente a los requisitos que debe cumplir un signo marcario para poder obtener protección registral y no como lo pretende



hacer ver el recurrente respecto de procedimientos propios de la actividad industrial, en cuanto a los mecanismos de preservación y conservación de los productos.

Aunado a ello, es de merito indicar que la función calificadora del Registrador es la puesta en ejecución del principio de legalidad, según los artículos 11 de la Ley General de la Administración Pública y 11 de la Constitución Política, que a la letra indican.

“La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes...”

Es decir que el Registrador actuará en **estricto resguardo de la finalidad** para la cual está destinada la existencia del Registro de la Propiedad Industrial, según lo antes descrito del artículo primero de la Ley de Marcas; y por medio de la verificación de los requerimientos de forma y fondo establecidos al efecto. Requerimiento, que como se ha determinado en el presente estudio no cumple el signo propuesto, operando así su denegatoria.

Finalmente, respecto de la prueba apuntada en el presente escrito de agravios la cual nos refiere a las páginas de internet a efectos de corroborar la existencia de los productos bajo este sistema de procedimientos IQP, debemos indicar que la misma no se entra a conocer por parte de este Tribunal, en virtud de que ello no es parte de la calificación registral que debe hacer el operador jurídico conforme los requisitos de admisibilidad contemplados en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, sino, que atinente a la actividad industrial y en razón de ello se rechazan sus manifestaciones en este sentido.

Por las consideraciones expuestas, citas legales, doctrina y jurisprudencia que anteceden, concuerda este Tribunal con el criterio dado por él **a quo**, y en este sentido lo procedente es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Ricardo Badilla Reyes**, apoderado especial de la empresa **GLOBAL PARTNERS S.A**, contra de la resolución



dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cinco minutos con cincuenta y ocho segundos del catorce de febrero de dos mil catorce, la cual se confirma en todos sus extremos.

QUINTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Ricardo Badilla Reyes**, apoderado especial de la empresa **GLOBAL PARTNERS S.A**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cinco minutos con cincuenta y ocho segundos del catorce de febrero de dos mil catorce, la cual se confirma para que se proceda con el rechazo de la solicitud del signo marcario “**FRESH-O-FREEZ (DISEÑO)**” en las **clases 29 y 32 internacional**. 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.

Norma Ureña Boza

Roberto Arguedas Pérez.

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora