

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0378-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo NESFRUTA

Marcas y otros signos

Société des Produits Nestlé S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 11009-2010)

VOTO N° 862-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas diez minutos del veintiuno de noviembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos cuarenta y nueve-seiscientos treinta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa Société des Produits Nestlé S.A., organizada y existente de acuerdo a las leyes de la Confederación Suiza, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y un minutos, cincuenta y un segundos del veinticinco de abril de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de noviembre de dos mil diez, el Licenciado Brenes Lleras, representando a la empresa Société des Produits Nestlé S.A., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de fábrica y comercio del signo **NESFRUTA**, para distinguir:



- En clase 29 legumbres y patatas, frutas y setas en conserva, congeladas, secas o cocidas, carnes, aves de corral, caza, pescado y productos alimenticios provenientes del mar, todos estos productos también bajo la forma de extractos, de sopas, de gelatinas, de pastas para untar, de conservas, de platos cocinados, congelados o deshidratados, confituras, huevos, leche, crema de leche, mantequilla, queso y otras preparaciones hechas a partir de leche, substitutos de leche, bebidas a base de leche, sucedáneos de alimentos lácteos, postres hechos a partir de leche o de crema de leche, yogures, leche de soya (sucedáneos de la leche), otras preparaciones a partir de soya, aceites y grasas comestibles, preparaciones proteínicas para la alimentación, substitutos de crema para el café y/o té, productos de salchichonería, mantequilla de maní, sopas, concentrados de sopas, caldos, cubitos para hacer caldos, consomés.
- En clase 30 café, extractos de café, preparaciones y bebidas hechas a base de café, café helado, substitutos del café, extractos de substitutos del café, preparaciones y bebidas hechas a base de substitutos del café, chicoria, té, extractos de té, preparaciones y bebidas hechas a partir de té, té helado, preparaciones hechas a base de malta, cacao y preparaciones y bebidas hechas a partir de cacao, chocolate, productos de chocolatería, preparaciones y bebidas hechas a base de chocolate, confitería, golosinas, caramelos, confitería azucarada, azúcar, goma de mascar, edulcorantes naturales, productos de panadería, pan, levadura, artículos de pastelería, bizcochos, tartas, galletas, barquillos, postres, budines, helados comestibles, helados comestibles a partir de agua, sorbetes, confitería helada, tartas heladas, cremas heladas, postres helados, yogurts helados, productos para la preparación de helados comestibles y/o helados comestibles a partir de agua y/o sorbetes y/o confitería helada y/o tartas heladas y/o cremas heladas y/o postres helados y/o yogurts helados, miel y substitutos de la miel, cereales para el desayuno, hojuelas de maíz, barras de cereal, cereales listos para comer, preparaciones de cereales, arroz, pastas alimenticias, tallarines, productos alimenticios hechos a partir de arroz, de harina o de cereales, también bajo la forma de platos cocinados, pizzas, sándwich, mezclas



de pastas alimenticias y polvos para pasteles, salsas, salsa de soya, ketchup, productos para aromatizar o sazonar los alimentos, especias comestibles, condimentos, salsa para ensalada, mayonesa, mostaza, vinagre.

- En clase 32 cervezas, agua sin gas, agua efervescente o agua carbonatada, agua tratada para el consumo humano, agua de manantial, agua mineral, agua saborizada, bebidas hechas a base de fruta o con sabor a fruta, jugos de frutas o vegetales, néctares, limonadas, sodas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes, extractos y esencias y otras preparaciones para hacer bebidas no alcohólicas (excepto aceites esenciales), bebidas lácteas fermentadas, bebidas hechas a base de soya, bebidas hechas a base de malta, bebidas isotónicas.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, cincuenta y un minutos, cincuenta y un segundos del veinticinco de abril de dos mil once, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de mayo de dos mil once, interpuso recurso de apelación en su contra.

CUARTO. 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 invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN FINAL Y LOS ALEGATOS DE LA APELACIÓN. En su resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por encontrar que el signo **NESFRUTA** resulta engañoso respecto de los productos que se pretenden hacer distinguir en el comercio. Por su parte, el apelante manifiesta que dicha palabra carece de significado, y que se encuentra registrado en México.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, MARCO LEGAL APLICABLE. Analizada la resolución final venida en alzada, debe este Tribunal confirmarla por estar ajustada a derecho. La prohibición al registro de signos que puedan resultar engañosos para el público consumidor está contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), que indica:

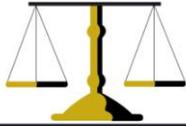
“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

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. (...)”

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:



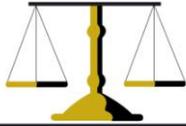
“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253**, subrayado nuestro.

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 o servicio 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 servicios 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:

SERVICIOS
hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal

... 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.**

Y acerca de la solicitud de registro como marca del signo LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, sobre el tema de la provocación de engaño en el consumidor, este Tribunal resolvió:

“Pero, tenemos que la lista de productos es mayor, por lo que restan de analizar algunos de ellos respecto del signo propuesto.

PRODUCTOS
Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; <u>perfumería</u> , <u>aceites esenciales</u> , <u>cosméticos</u> , <u>lociones para el cabello</u> ; <u>dentífricos</u> ; <u>desodorantes de uso personal</u> , <u>productos higiénicos que sean de aseo personal</u> , <u>colorantes para la colada y el aseo</u> , <u>tintes cosméticos</u> , <u>pez negra para zapateros</u>

Respecto de los productos ahora subrayados, el signo propuesto resulta engañoso o susceptible de causar confusión. De la perfumería, de los aceites esenciales, de los cosméticos, de las lociones para el cabello, de los desodorantes de uso personal, no se espera que los mismos provean de limpieza y blancura, sino que ayuden con el embellecimiento y mejoren el aspecto físico de las personas, por lo que respecto de dichos productos el signo es susceptible de causar confusión; asimismo, respecto de colorantes para la colada o lavado de ropa y el aseo, de tintes cosméticos, y de pez negra para zapateros, el signo resulta engañoso, ya que dichos productos no son para la limpieza, y mucho menos para otorgar blancura, ya que la coloración, la tintura y el

uso de pez negra para teñir cuero de zapatos son acciones contrarias al blanqueo, ya que, en lugar de quitar el color para hacer aparecer algo como blanco, más bien añaden color a algo, entonces, respecto de dichos productos el signo resulta engañoso...” **Voto 441-2008 de las 14:00 horas del 28 de agosto de 2008.**

En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.

“La exclusión del registro de signos engañosos o deceptivos tiene por objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, la protección de los consumidores. (...)

El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo. Así, en efecto, mientras que la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y solo prohíbe el registro de signos *exclusivamente* compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [art. 5.1.g) LM] no se ha incluido el adverbio *exclusivamente*, lo que conduce a afirmar que, si un elemento engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el

signo considerado en su conjunto. (...) **Lobato, op. cit., p.p. 253 y 254 respectivamente**, itálicas del original

La defensa esgrimida por el apelante, referida a la falta de significado del signo propuesto como marca, no puede tener eco en la presente resolución. La correcta técnica de apreciación de los signos que son propuestos a la Administración para el otorgamiento de la categoría de marca registrada impone que el Funcionario que lo califica asuma la posición del consumidor promedio del producto o servicio de que se trate, y desde esa perspectiva, ha de analizarse si el signo incurre en alguna de las causales de impedimento al registro contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas. En el presente asunto, los productos propuestos en las tres clases solicitadas son productos alimenticios del tipo de consumo masivo, sea que es una alta cantidad de consumidores los que los demandan, por lo tanto nos estamos refiriendo a un consumidor promedio, medianamente atento de las características del producto que piensa consumir. Así, y aunque el apelante se esfuerce en su argumento de suprimir significado alguno del signo propuesto, lo normal es que el consumidor aprehenda de él la idea de fruta, ya que la normal acentuación de la palabra se da en su segunda sílaba, NES-FRU-TA, lo cual resalta la idea de fruta contenida; además de ello, gracias a la innegable cuota de mercado que poseen los diversos productos comercializados bajo las marcas de la empresa solicitante, es que el consumidor costarricense identifica el origen empresarial de las marcas de Nestlé a través del uso de la partícula NES- en su construcción, aunada a otro elemento que por lo general resulta ser genérico o descriptivo respecto del producto en sí mismo, entonces, se refuerza así la idea de que el consumidor, al estar en presencia del signo, mentalmente va a descomponerlo en dos ideas: la primera, referida al origen empresarial concreto, sea Nestlé, y la segunda, referida a la naturaleza frutal del producto distinguido. Por todo lo anterior es que se puede afirmar válidamente que el signo si transmite una idea concreta, sea la de fruta. Este hecho fue correctamente señalado desde que el Registro de la Propiedad Industrial realizó la calificación inicial del signo, y el solicitante, en lugar de utilizar la posibilidad conferida por el

párrafo primero del artículo 11 de la Ley de Marcas, sostuvo su tesis de la falta de significado, lo cual provoca el rechazo al listado total propuesto, lo cual mantiene este Tribunal.

Respecto al registro en los Estados Unidos Mexicanos, la jurisprudencia de este Tribunal ha sido conteste en el sentido de indicar que el principio de territorialidad que rige al registro de marcas impide otorgarle un valor específico a los registros extranjeros a la hora de que las solicitudes son analizadas por la Administración Registral costarricense, la cual ha de someterse al marco de calificación que le rige de acuerdo al principio de legalidad; dicho criterio ha sido externado, entre otros, en los Votos 760-2008, 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009, y 282, 476, 480 y 550 de 2011. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado resulta engañoso, por lo tanto, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final venida en alzada.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras representando a la empresa Soci  t   des Produits Nestl   S.A., en contra la resoluci  n dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y un minutos, cincuenta y un segundos del veinticinco de abril de dos mil once, la cual se confirma. Se da por agotada la v  a administrativa. Previa constancia y copia de esta resoluci  n que se dejar  n en los registros que



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29