
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0357-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “ALBOROTO”

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A. DE C.V. S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2014-9659)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0002-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del nueve de enero del dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado y notario, vecino de San José, cédula de identidad 1-908-006, en su condición de apoderado especial de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A. DE C.V. S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de EL Salvador, con domicilio en 12 Avenida sur entre carretera Panamericana y Boulevard del Ejercito Nacional, Soyapango, San Salvador, El Salvador, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:11:45 horas del 6 de junio del 2018.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO

POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. En el presente caso, la representación de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A. DE C.V. S.A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ALBOROTO**”, para la protección en clase 30 de la nomenclatura internacional de “productos de panadería, galletería y pastelería, azúcares, mieles, dulces, confitería en general”.

En razón de lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final estimó rechazar la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ALBOROTO**”, por tratarse de un signo inadmisibles por razones intrínsecas, ello, de conformidad con el artículo 7 inciso g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Esto porque el signo solicitado “**ALBOROTO**” es la denominación de un tipo de alimento muy tradicional en ferias y turnos de algunos países de Centroamérica. Así el consumidor tiene una idea clara del producto que va a adquirir y espera que sea ese tipo de alimento. El signo es **engañoso** para los productos que se solicita, pues no se trata del alimento conocido como “alboroto”, siendo que el signo si tiene la denominación del producto a proteger. Solo procede para ese producto. Además, se estaría utilizando un término utilizado en el Argot comercial en relación con el producto que utilice esta base, es decir es un signo **falta de distintividad**, y por ende una causa de inadmisibilidad a amparo del artículo 7 inciso g) de la ley de marcas.

Por su parte, la representación de la empresa apelante, inconforme con lo resuelto por el Registro, dentro de sus agravios argumenta, **1.-** Que un análisis de conjunto da como resultado un signo distintivo, la marca no produce confusión en relación con los productos que pretende proteger. **2.-** Que es cierto que alboroto es un dulce de panadería cuya varias presentaciones lo hacen tan popular en el mercado regional, por ello, la descripción de los productos a proteger en relación con el signo es atinada y describe a la perfección el signo a solicitar. **3.-** El producto “alboroto” es de reconocida popularidad en el mercado nacional y regional, y es uno de los productos estrella de la empresa solicitante. **4.-** Que el producto

DIANA es ampliamente reconocido en el mercado siendo que no causa confusión alguna, siendo una marca descriptiva por sí misma. Solicita que se continúe con la inscripción de la marca.

SEGUNDO. 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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

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

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Apreciando este Órgano de alzada el signo solicitado, tal y como lo haría el consumidor promedio, es evidente que del conjunto de éste claramente se colige, que la palabra “**ALBOROTO**” se entiende o se utiliza en el mercado para referirse a un tipo de producto específico y así será percibido por el consumidor, quien asumirá de manera directa que el producto que se pretende proteger es “**ALBOROTO**”. El alboroto son palomitas de maíz con dulce, o dulces con granos de maíz, que se obtiene en supermercados y pulperías, no obstante, en el caso particular, como puede observarse a folio 21 del expediente principal, la empresa solicitante lo que busca amparar son otros productos, sea, “**productos de panadería, galletería, azúcares, mieles, dulces, confitería en general**”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, como puede observarse en el listado a registrar no se hace alusión al producto alboroto, por lo que resulta engañoso, siendo, aplicable el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En lo que respecta a la marca engañosa, 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 es nuestro).

Para ilustrar, ejemplificamos con los siguientes signos, tomados de nuestra casuística, cada uno de ellos referido a productos específicos: BLUE GOLD WATER para cerveza (Voto N° 1273-2011), JEANS REVOLUTION & CO para sombreros (Voto N° 931-2011), NESFRUTA para preparaciones a partir de soya, aceite y grasas comestibles (Voto N° 862-2011), TV GOLF MAGAZINE para máquinas de escribir (Voto N° 743-2011), VK VOKDA KICK para bebidas sin alcohol (Voto N° 222-2011). Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo transmite al consumidor una idea directa la cual 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 este tema en sus votos 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo del 2009, 198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto del 2011 y 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre del 2011, los cuales plantean que en sede de registro de signos distintivos, el engaño 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 distintivo marcario se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso.

El análisis del signo 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.

En cuanto a los signos engañosos la doctrina ha indicado:

“[...] La exclusión del registro de signos engañosos o descriptivos 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,** (subrayado nuestro).

De acuerdo a los argumentos expuestos, estima este Tribunal que el signo solicitado no es registrable por cuanto el mismo incurre en la causal de inadmisibilidad del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por lo que de otorgarse el registro tal cual se pide vendría a crear una distorsión en el mercado en demérito de consumidores y empresarios del mismo sector, ya que se otorgaría un derecho de exclusiva sobre un signo que, por sus propios postulados, se contradice con el listado propuesto, lo cual hace que se configure la causal relacionada con los signos engañosos.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Por su parte, la representación de la empresa, en sus agravios, señala que el signo debe analizarse en su conjunto. Al respecto, cabe aclarar a la recurrente, que en el presente caso estamos frente a la marca “**ALBOROTO**”, que presenta una situación de carácter intrínseco, es decir, un problema en sí misma, ya que su construcción con respecto a los productos a proteger, crea como se indicó líneas arriba una distorsión en el mercado en demérito de consumidores y empresarios del mismo sector económico.

Respecto al agravio que plantea la apelante, sobre que el signo solicitado “**ALBOROTO**” es de reconocida popularidad, dicha manifestación, implica sin lugar a dudas, que el distintivo marcario conformado por el término “**ALBOROTO**”, se trata de una denominación conocida respecto de un producto específico, que precisamente no son los productos del listado que se pretende proteger, ya que los que se intentan amparar son, “**productos de panadería, galletería, azúcares, mieles, dulces, confitería en general**”.

Por los argumentos, cita normativa, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación, confirmándose la resolución venida en alzada.

SEXTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en la consideraciones, citas normativas, y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto, por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A. DE C.V. S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:11:45 horas del 6 de junio del 2018, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio, “**ALBOROTO**”, en clase 30 de la nomenclatura 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

lvd//NUB/KMC/IMDD/JEAV//GOM

DESCRIPTORES.

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TNR. 0041.53

MARCA INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLE

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA ENGAÑOSA

UP. MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG. MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLE

TNR. 00.60.29