

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0081-TRA-PI

SOLICITUD DE LA MARCA DE FÁBRICA Y SERVICIOS

TORTUGA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2020-1074)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TORTUGA CARIBBEAN RUM CAKE



VOTO 0189-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas dieciséis minutos del dieciséis de abril de dos mil veintiuno.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Harry Castro Carranza, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 9-058-789, en su condición de apoderado especial de la sociedad **TORTUGA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Santa Lucía, con domicilio en Bourbon House, Bourbon Street Castries, Santa Lucía, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:49:49 horas del 8 de enero de 2021.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 7 de febrero de 2020, la representación de la sociedad **TORTUGA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED**,



presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y servicios para proteger y distinguir en clase 30 internacional: pan, pastelería y confitería, café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harina y preparaciones hechas de cereales, helados comestibles, miel y jarabe de melaza.

Por resolución de las 10:49:49 horas del 8 de enero de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la solicitud de registro propuesto, al determinar la inadmisibilidad contemplada en la Ley de Marcas y otros signos distintivos (en adelante ley o Ley de marcas), artículo 7 inciso j) y párrafo final del mismo artículo, por considerar que el signo marcario contiene términos que causan engaño o confusión respecto de los productos que desea proteger.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la de **TORTUGA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED**, apeló la resolución relacionada, e indicó en sus agravios que el signo distintivo solicitado no guarda relación con los productos a proteger en clase 30, lo que no confundiría al consumidor de los productos que protege; además señaló que la marca ya estuvo inscrita en Costa Rica con el registro 191321 a nombre de su representada, pero se declaró caduca.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter y que resulten de interés para el caso concreto.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Respecto de las marcas engañosas, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, así manifestó:

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.

Partiendo de lo expuesto, y teniendo presente que existen otros elementos en el conjunto del signo pretendido, [...] un elemento que llame a engaño impide el registro del signo aún y cuando haya otros elementos en la denominación que otorguen aptitud distintiva al conjunto. (Tribunal Registral Administrativo, *Voto 0198-2011*, resolución de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011)

En este mismo sentido, la doctrina señala que “hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas [...]” (OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86)


El numeral 7 inciso j) de la Ley de marcas, que refiere al engaño, guarda relación con el principio de veracidad de la marca, el cual:

tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. (KOZOLCHYK, Boris y otro, *Curso de Derecho Mercantil*, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

La marca es mixta y se compone de los términos “**TORTUGA CARIBBEAN RUM CAKE**”, a lo que se le agrega como diseño unos doblones o monedas españolas. La traducción del inglés al español, de los términos que conforman el signo solicitado es: pastel, queque o torta de ron (tortuga) caribeña, por lo que el consumidor, al observar o escuchar el signo en su conjunto, de forma inmediata reconocerá las palabras que lo componen como: TORTUGA CARIBEÑA PASTEL (TORTA) DE RON. Ahora bien, es necesario considerar los productos que se pretenden proteger mediante este distintivo para determinar si los elementos que lo componen resultan arbitrarios, sugestivos o engañosos, como lo señaló el Registro.

De esta manera, se puede afirmar que una marca es registrable siempre y cuando el público consumidor no perciba dentro del comercio, que está frente a una forma usual o habitual en la que se presentan los productos; de ahí que para acceder al registro de marcas, los elementos que la conforman deben ser originales o arbitrarios, esto es, que le impriman a los productos, características suficientemente inusuales para que el público consumidor pueda distinguir y percibir tales productos de los de otras empresas.



Si se aplica lo indicado por Otamendi, admitir la marca  hará pensar al público consumidor solo en un pastel de ron, es decir, productos de pastelería; no obstante, el solicitante también pretende la protección de: pan, confitería, café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harina y preparaciones hechas de cereales, helados comestibles, miel y jarabe de melaza; productos para los que efectivamente, el signo solicitado resulta engañoso. Al hacer el análisis lógico-objetivo de confrontar el signo con los demás productos a que se refiere, este entra en contradicción con su objeto de protección y por ello es un signo engañoso, carente de la distintividad necesaria, debido a que contiene las palabras “RUM CAKE” que el consumidor reconoce fácilmente.

Por otra parte, el párrafo final del artículo 7 de la Ley de marcas permite la inscripción de un signo conformado por un conjunto de elementos en el cual se exprese el nombre de un producto o servicio, pero en ese caso, el registro solo se concederá para el producto o servicio mencionado. En el presente asunto, a excepción de los productos de pastelería, la lista de productos se refiere a otros disímiles del que se indica en la denominación y esto violenta lo indicado en el artículo citado. No es válido el argumento del apelante en el sentido de que no se confundiría al consumidor; todo lo contrario, la marca claramente presenta el queque de ron o *rum cake* como el elemento preponderante y que será el que llame la atención del consumidor.

En cuanto a los demás agravios de la sociedad solicitante, referentes a que el signo ya estuvo inscrito en Costa Rica con el registro 191321 a nombre de su representada y que se declaró caduca, tales alegatos deben ser rechazados toda vez que la nueva solicitud presentada debe ser calificada según lo establecen los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas y en observancia de todos los requisitos de ley, y para ello no se toma en cuenta el historial de la marca que en algún momento estuvo inscrita.

Por todo lo expuesto, este Tribunal no concuerda completamente con el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual y por ello, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Harry Castro Carranza, representante de la sociedad **TORTUGA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED**, para que se admita



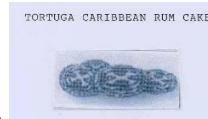
parcialmente la inscripción de la marca en clase **30** para pastelería y se rechace para el resto de los productos incluidos por la empresa solicitante en la lista inicial, por contravenir el artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Considera este Tribunal que el signo propuesto cuenta con la distintividad requerida para obtener protección registral respecto al producto “pastelería” en clase 30 internacional, con lo que no transgrede el artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos; no obstante el resto de productos que este Tribunal de alzada analizó, hacen que el signo incurra en la prohibición establecida en la ley de cita, por considerarse un signo engañoso; por ello, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representante de la sociedad **TORTUGA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:49:49 horas del 8 de enero de 2021, la que en este acto se revoca parcialmente para que se continúe con el trámite de la solicitud para los productos de pastelería en clase 30, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiera.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **parcialmente con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Harry Castro Carranza, en su condición de apoderado especial de la sociedad **TORTUGA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:49:49 horas del 8 de enero de 2021, la que en este acto **se revoca parcialmente** para

que se excluya de la lista de productos los siguientes: pan, confitería, café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harina y preparaciones hechas de cereales, helados comestibles, miel y jarabe de melaza; y se continúe con el trámite de la solicitud de



inscripción de la marca de fábrica y servicios únicamente para: pastelería en clase 30, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiera. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, y 29 del Reglamento operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS