

RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente N° 2018-0104-TRA-PI



Solicitud de inscripción de marca de comercios:

MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2017-9403)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 0337-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con cuarenta minutos del seis de junio del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, abogada, vecina de San José, en su condición de apoderada especial registral de la empresa **MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED**, sociedad constituida bajo las leyes del estado de Maryland, Estados Unidos de América, con establecimiento administrativo y comercial, situado en 18 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152-6000, United States of América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:33:03 horas del 14 de diciembre del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de setiembre del 2017, la licenciada Kristel Faith Neurohr, de calidades y condición dicha, solicitó la



inscripción del signo como marca de comercio para proteger y distinguir “café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”, en clase 30 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante auto dictado a las 13:25:48 horas del 10 de octubre del 2017, previno a la parte, indicando que el signo solicitado sugiere al consumidor que los productos que pretende proteger son olivas o contienen este ingrediente, e indica que en la lista de productos no se hace esta limitación, e incluye una serie de productos que no contienen oliva, la marca solicitada resulta engañosa ya que se da una inconsistencia entre la idea que el signo brinda al consumidor y lo que realmente protege. Además, la marca carece de distintividad ya que no posee elementos que lo identifiquen e individualicen en el mercado. Por lo que considera que la marca solicitada no puede ser registrada de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley 7978. Dicha prevención fue contestada por la solicitante, según consta a folio 9 a 12 del expediente principal.

TERCERO. En resolución final de las 10:33:03 horas del 14 de diciembre del 2017, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud presentada, por considerar que es

inadmisible por razones intrínsecas, de conformidad con el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada Kristel Faith Neurohr, en representación de la empresa **MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución referida. El Registro mediante resolución dictada a las 11:19:43 horas del 14 de febrero del 2018, admite el recurso de apelación y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

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

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente caso, se está solicitando



la marca de comercio para proteger y distinguir “café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal,

mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”, en clase 30 de la nomenclatura internacional.

El Registro de la Propiedad Industrial, en auto de las 13:25:48 horas del 10 de octubre del 2017, previno a la parte indicando que la marca proyecta y sugiere al consumidor que los productos son olivas o contienen este ingrediente, además la marca carece de distintividad ya que no posee elementos que lo identifiquen e individualicen en el mercado de otros productos de la misma naturaleza que también sean olivas o elaborados con ese producto. Aduciendo, que la marca solicitada no puede ser registrada de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de 7978.

La parte contesta la prevención mediante escrito presentado al Registro el 23 de noviembre del 2017. En la resolución final la Autoridad Registral, indica que el signo solicitado no es registrable de conformidad con el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, porque carece de distintividad y puede ser engañoso para los productos solicitados pues no se cancela la limitación de los mismos según artículo 94 inciso i) de la Ley de Marcas.

La representación de la sociedad apelante, en su recurso de apelación argumenta, **1.** - Que el signo debe analizarse con la totalidad de los elementos que lo integran sin descomponer el signo. No resulta correcta la visión que tuvo el Registro al analizar la marca en cuestión de manera individual tomando únicamente la palabra OLIVA y no el resto de elementos gráficos y denominativos que se incluyen en la marca de mi representada. **2.-** Que es una marca evocativa: que a diferencia del genérico o descriptivo, cumple la función distintiva de la marca, por tanto, es registrable, situación que es precisamente lo que se da en este caso. **3.-** Que de acuerdo a la definición del termino Oliva si bien puede ser un fruto, lo cierto es que también puede tratarse de un árbol, un color e incluso un tipo de ave por lo que no resulta procedente el argumento del Registro.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario 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:

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

[...]

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. [...]” (Lo resaltado no corresponde a su original).

Bajo esta perspectiva, la distintividad de una 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 exclusivamente descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Ahora bien, para el caso bajo examen es importante señalar que el signo solicitado



la conforma la letra **D`** con apóstrofe, la palabra **OLIVA**, escritas en una tipografía especial, de color blanco con el borde verdes y debajo de la frase **D`OLIVA**, está el diseño de una hoja de color verde con el borde de color verde más oscuro, donde el elemento que

sobresale es el término “D`OLIVA”, el diseño que le acompaña no le genera la suficiente distintividad, y la frase utilizada es genérica y de uso común que no podrían ser apropiables por parte de terceros, de manera que estamos en presencia de una marca carente de aptitud distintiva, ya que no posee otros elementos que la identifiquen e individualicen en el mercado de otros productos similares o de la misma naturaleza, que sean olivas o elaborados con ese producto. Por lo que la solicitada para registro no cumple con las funciones propias del signo distintivo.

En concordancia con lo indicado, 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 el signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

Por lo que en el presente caso resulta aplicable también el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por otra parte, obsérvese que el signo propuesto tal y como es analizado refiere al concepto “oliva” y de esa manera como se indicó líneas arriba será percibido por el consumidor, quien asumirá de manera directa que los productos a adquirir son oliva o se encuentran hechos a base de oliva. No obstante, en el caso particular, como puede apreciarse a folio 2 del expediente principal, la empresa solicitante lo que busca amparar son otros productos, sea **“café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas, (condimentos), especias, hielo”**, que como puede apreciarse en el listado propuesto no se hace alusión a olivas ni tampoco que los productos tengan el componente de oliva, por lo que la marca resulta engañoso, siendo, aplicable el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

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 las causales de inadmisibilidad de los incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

EN CUANTO A LOS AGRAVIOS DE LA EMPRESA RECURRENTE. La representante de la empresa apelante MCCORMICK & COMPANY, INCOPORATAED, señala en sus alegatos que el signo debe analizarse con la totalidad de los elementos que lo integran sin descomponer el signo, no siendo correcta la visión del Registro al examinar el signo en forma individual. En este punto, es importante resaltar, que cuando se está en presencia de un signo mixto como es el caso de la marca solicitada al analizarla en su totalidad, de forma integral y no separada, la expresión **D`OLIVA** ubicada en la parte superior respecto al diseño de una hoja situado en la parte inferior, que, apreciados en su conjunto, predomina la parte denominativa **D`OLIVA** sobre la gráfica. De manera que el distintivo marcario propuesto no se analiza de forma individual como lo señala la recurrente, lo que ocurre es que del examen global que se hace del signo sobresale el componente

denominativo **D`OLIVA**, que es sobre el cual va a recaer la atención de los consumidores, porque es por medio de dicha palabra que éstos van a adquirir los productos, siendo, el diseño de una hoja en este caso un elemento secundario.

En lo que respecta al alegato que expone la recurrente, que la marca es evocativa. Al respecto, es necesario mencionar, que se consideran signos evocativos los que poseen capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, lo cual implica llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el distintivo. Sea, son signos que sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con determinado producto o servicio.

En este mismo sentido el Tribunal ha señalado, que:

“Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”. **(Proceso 20-IP-96. caso: EXPOVIVIENDA, publicado en la Gaceta Oficial N° 291, de 31 de setiembre de 1997).**

Situación que no ocurre en el presente caso, dado que el elemento denominativo del signo propuesto crea de manera directa en la mente del consumidor que los productos que se pretenden comercializar, son de oliva o que son elaborados a base de oliva. De manera tal, que la marca no es evocativa, ya que en este tipo de signos se exige al consumidor para poder entender qué tipo de producto o servicio ampara la marca, hacer un proceso deductivo entre la marca y el producto o servicio, cosa que no ocurre en el presente asunto.

Respecto al agravio que plantea la recurrente, que de acuerdo a la definición del termino Oliva este bien puede ser un fruto o también puede tratarse de un árbol, un color e incluso un tipo de ave por lo que no resulta procedente el argumento del Registro que resulta engañosa. Sobre este aspecto, es importante indicar que la palabra **D`OLIVA** no pasa desapercibida ni tampoco es desconocida para los consumidores costarricenses, además, el engaño deriva precisamente en que la parte denominativa del signo lleva a la mente del consumidor, que los productos a proteger son productos de oliva o están hechos a base de oliva, y del listado propuesto visible a folio 2 del expediente, a saber, “**café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo**”, no se hace referencia de productos de oliva o que están elaborados a base de oliva. Por lo que el signo solicitado respecto a los productos a proteger en clase 30 de la nomenclatura internacional, resulta engañoso.

Por los argumentos, cita normativa, doctrina y jurisprudencia expuestas, este Tribunal estima que la marca solicitada no es registrable por razones intrínsecas, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:33:03 horas del 14 de diciembre del 2017, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de



inscripción de la marca de comercio  , en clase 30 de la nomenclatura internacional.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30

de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en la consideraciones, cita normativa, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación**, interpuesto por la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:33:03 horas del 14 de diciembre del 2017, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**D` OLIVA (diseño)**”, 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

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TNR. 0041.53

MARCA INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLE

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2018-0104-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de comercio: Solicitud de inscripción de marca de



comercios:

MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen número 2017-9403)

Marcas y Otros Signos

VOTO 0674 -2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de noviembre del dos mil dieciocho.

Corrección de oficio del error material cometido en el Voto N° 0337-2017, de las catorce horas con cuarenta minutos del seis de junio del dos mil dieciocho, dictado dentro del presente expediente.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

ÚNICO. Visto el año del Voto N° 0337-2017, dictado por este Tribunal a las catorce horas con cuarenta minutos del seis de junio del dos mil dieciocho, se denota que se consignó en forma

errónea el año del voto, siendo lo correcto “**VOTO N° 0337-2018**”, y no como en forma inequívoca se indicó, “**VOTO N° 0337-2017**”.

En razón de lo anterior, con base en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, que indica: “[...] En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos.”, se procede a corregir el error cometido en el sentido de indicar correctamente que el año del voto dictado por este Tribunal a las catorce horas con cuarenta minutos del seis de junio del dos mil dieciocho es, “**VOTO N° 0337-2018**”, y no como en forma inequívoca se estipuló “**VOTO N° 0337-2017**”.

POR TANTO

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en el sentido de indicar correctamente que el año del voto dictado por este Tribunal a las catorce horas con cuarenta minutos del seis de junio del dos mil dieciocho es, “**VOTO N° 0337-2018**”, y no como en forma inequívoca se estipuló “**VOTO N° 0337-2017**”. -NOTIFIQUESE.-

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/NUB/KMC/JEAV/GOM/