

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0382-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca (INKA GRAPES) (31)

MANUELITA FYH S.A.C.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2018-2576)

Marcas y otros signos distintivos



VOTO 0666-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas con veinticinco minutos del siete de noviembre del dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Mariana Vargas Roqhuett, mayor, soltera, abogada, vecina de Heredia, con cédula de identidad 3-426-709, apoderada especial de la empresa MANUELITA FYH S.A.C., organizada y existente bajo las leyes de Perú, domiciliada en Avenida Nicolás Arriola 314 Oficina 1103-B, La Victoria, Lima, Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:17:04 horas del 19 de junio del 2018.

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 síntesis, la representación de la empresa **MANUELITA FYH S.A.C.**, solicitó ante el Registro de la



Propiedad Industrial la inscripción de la marca , para proteger y distinguir en clase

31 de la Clasificación Internacional de Niza: “*Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no incluidos en otras clases, frutas y verduras frescas, semillas y plantas vivas*”; siendo que el 29 de mayo del 2018, limita sus productos a lo siguiente: “*Frutas frescas, a saber, uvas*”.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 15:17:04 horas del 19 de junio del 2018, que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y dictamino en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”**. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de junio del 2018, la representante de la empresa solicitante, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, donde expresa como parte de sus agravios lo siguiente:

- a- Que en este acto aporta el comprobante de pago de los 25 dólares como pago a la solicitud de limitación de los productos a proteger,
- b- Que no lleva razón el Registro Industrial en rechazar la inscripción del signo solicitado tomando en cuenta las palabras que lo conforman de forma separada, sino que debe verse en conjunto, lo cual permite la protección de los productos solicitado, y que la palabra INKA no debe verse como un elemento aparte y más bien INKAGRAPES es lo que le da la distintividad; razón por la que solicita se acoja la revocatoria y en forma subsidiaria la apelación y se acepte la solicitud de inscripción del signo.

SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizado el expediente de marras y previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal estima de suma importancia poner en conocimiento lo que al respecto establece La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2, el cual define la marca como:

“...Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase. ...”

Las objeciones a la inscripción por motivos *intrínsecos* derivan de la *relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger*, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, 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.”

De la normativa transcrita, se infiere que 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.

Aunado a ello, el artículo 6 del Convenio de Paris quinquies b-2, indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Respecto de las marcas engañosas, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas los Votos 198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011 y 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011, que en lo que interesa dice:

“... 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... ”. [Voto 198 -2011]

Asimismo, en el Voto 1054-2011 este Tribunal afirmó:

“... El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “... 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, 5^a. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.). ... *De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, “... El principio de la veracidad de la marca 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, 1^a. Reimp., 1983, p. 176.) ... *La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación ...”.*

Primeramente y en lo que respecta a la forma en que se limitaron los productos, realizado en fecha 29 de mayo del 2018, la misma no procede ni se toma en cuenta para la resolución del asunto, pues el pago fue tardío y se tiene por no realizado, razón por la que no es posible por parte del operador jurídico, hacer interpretación alguna, por cuanto el artículo 11 en su último párrafo de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, es claro y de acatamiento obligatorio ante la omisión de cumplir con los requisitos devenidos del numeral 9 del mismo cuerpo normativo: “el comprobante de la tasa establecida” y “devengará la tasa fijada”, respectivamente.



Por ello, el Tribunal considera que la marca  no cumple con los preceptos regulados en la Ley de Marcas, pues partiendo de la definición de las palabras que conforman la marca solicitada tenemos que el término en inglés **INKA GRAPES** que traducido al idioma español significa **“UVAS INKA”** (O UVAS DE INKA) (<https://translate.google.com/?hl=es#view=home&op=translate&sl=en&tl=es&text=GRAP>

ES%20INKA), y que de igual forma es conceptualizado por la Real Academia Española como: **INKA o INCA**:

"1. adj. Dicho de una persona: Del pueblo aborigen americano que, a la llegada de los españoles, habitaba en la parte oeste de América del Sur, desde el actual Ecuador hasta Chile y el norte de la Argentina, y que estaba sometido a una monarquía cuya capital era la ciudad del Cuzco. U. t. c. s... 3. Adj. Dicho de una persona: Habitante del Cuzco y de sus alrededores. U. t. c. s... 5. m. Descendiente del inca." (<http://dle.rae.es/?id=LCIoBQc>).

En la designación de la marca solicitada, los productos de único énfasis son GRAPES o UVAS, mismas que no se encuentran en la lista pedida, cuestión que haría que el consumidor cayera en engaño.

Un signo se considera engañoso cuando transmite información falsa o errónea sobre el producto que busca proteger. El engaño puede recaer sobre la naturaleza, procedencia geográfica, calidad, cantidad, modo de fabricación, destino, valor, aptitud para el empleo o consumo; y como consecuencia del engaño que el signo refleja, el consumidor no realiza la decisión de su compra según sus expectativas, si bien esa condición engañosa es una circunstancia extraregistral por cuanto hasta que el consumidor haga uso del producto podrá saber si efectivamente tiene o no dicha característica en relación a los de su misma especie o clase, este Registro si está facultado para impedir el registro de estos signos, y en este caso en específico, las uvas que son el producto que reflejado, no está solicitado por el interesado; y en lo que respecta a la denominación INKA, lo que propone es que los productos se originan en América del Sur, sin puntualizar un lugar en específico, pero esto no le da mayor distintividad a la marca; recordemos que la distintividad es lo que le da a la marca esa actitud necesaria para poder coexistir registralmente, ya manifestado en el Convenio de Paris en su artículo 6 quinque b-2 donde estipula que la falta de **distintividad** de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

[...] B. – *Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: [...]2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama; [...]*

El elemento de distintividad además de ser el requisito básico, es la capacidad del signo de individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión.

El Tribunal considera que lo procedente es declarar *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto la licenciada Mariana Vargas Roquett, en su condición de apoderada especial de la empresa MANUELITA FYH S.A.C., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:17:04 horas del 19 de junio del 2018, la que en



este acto *se confirma*, denegándose el registro de la marca la marca , en Clase 31 Internacional.

TERCERO. 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, No. 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, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Mariana Vargas Roquhuett, en su condición de apoderada de la empresa MANUELITA FYH S.A.C., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:17:04 horas del 19 de junio del 2018, la que en este acto *se confirma*. 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.** -

Carlos Vargas Jiménez

Roberto Arguedas Pérez

Rocío Cervantes Barrantes

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Maut/CVJ/RAP/RCB/JEAV/GOM

Quien suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez suplente Rocío Cervantes Barrantes, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse incapacitada. San José 27 de febrero de 2019.-

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr