

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0453-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo



GRUPO CONSERVAS GARAVILLA, S.L., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-3568)

Marcas y otros signos

VOTO 0733-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta minutos del trece de diciembre de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960 en su condición de apoderada especial de **GRUPO CONSERVAS GARAVILLA, S.L.**, organizada y existente conforme a las leyes del Reino de España, domiciliada en Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Laida Bidea, edificio 407, planta 2^{da}, 48170 Zamudio (Vizcaya), contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:25:40 horas del 13 de agosto de 2018.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de mayo del 2018, la licenciada **ARIAS CHACÓN**, en su condición dicha, presentó solicitud de registro como marca

de fábrica del signo



para distinguir *Latas de conserva* en clase 06 internacional y *carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y*

legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas y salazones de pescado principalmente de atún, sardinas, salmón y filetes de pescado, ensaladas de verduras, hortalizas y legumbres acompañadas de productos de la pesca, platos preparados a base de pescado en clase 30 internacional.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:25:40 horas del 13 de agosto de 2018, rechazó el signo solicitado ya que considera está compuesto de términos descriptivos y engañosos carentes de aptitud distintiva para los productos a proteger, citando como fundamento de su denegatoria el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios:

El Registro se equivoca al indicar que el signo carece de aptitud distintiva para su registro, no toma en cuenta la jurisprudencia de la marca BIG COLA, signo que a pesar de estar conformado por términos genéricos y descriptivos logró su inscripción a partir de un análisis en conjunto. El Registro incurre en una falta de razonamiento con el rechazo de la marca ya que la marca citada en la jurisprudencia es un caso muy similar al de estudio.


Presenta una serie de marcas que deben tomarse como antecedente ya que fueron registradas y presentan una estructura similar a la del signo solicitado.

Indica que para asegurar los principios de seguridad jurídica y legalidad, no es posible que las autoridades desconozcan la existencia de antecedentes a los que análogamente se les aplica el mismo análisis que el aquí solicitado y deben ser congruentes en sus resoluciones.

El signo solicitado es una marca evocativa o sugestiva, esta informa directamente al consumidor, sin embargo, este tiene que utilizar su imaginación, después de un proceso deductivo para

comprender lo que le ofrece.



La marca solicitada  en relación con los productos que distingue no describe los productos, no es un adjetivo que otorgue características que le den ventaja, y no califica al producto. Resulta erróneo afirmar que el signo tiene significado, ya que el signo es una construcción gramatical sin sentido. La marca fue registrada en otros países como España, la Unión Europea y Perú.

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


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

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra normativa marcaría es clara en que, para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de este artículo, específicamente en sus incisos d) y g) se impide la inscripción de un signo marcario cuando: d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

Ahora bien, el literal d) del artículo 7 de la Ley de Marcas establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata, sobre lo cual se ha precisado que: “ [...] *La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca [...]*”. (Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p.115).

Considera este Tribunal que hizo bien el Registro en determinar que el conjunto fonético que

imprime la parte denominativa de la marca  NUEVO ISY FAST, es percibido por el consumidor como NUEVO EASY FAST, cuya traducción en lo que corresponde es NUEVO FÁCIL RÁPIDO, palabras calificativas o descriptivas de las características, sea una lata con sistema abre fácil como la pretendida para distinguir productos de la clase 6 y 30.

Una de las formas de enterarse cuando se está en presencia de un signo descriptivo es responder a la pregunta ¿cómo es? En lo que respecta al término NUEVO, es claro que es un adjetivo que describe una característica del producto [recién hecho o fabricado o bien que se percibe o se experimenta por primera vez], y los términos restantes ISY FAST- EASY FAST cuya percepción por el público será FÁCIL y RÁPIDO, otros dos adjetivos que indican características como: que no requiere gran esfuerzo y se hace a gran velocidad, términos eminentemente descriptivos del diseño de la lata presentada como marca. La respuesta a la pregunta ¿Cómo es? Sería nuevo, fácil y rápido, o recién hecho o fabricado o bien que se percibe o se experimenta por primera vez, que

no requiere esfuerzo de gran velocidad.


Por lo que el signo se enmarca dentro de la prohibición del inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, de esta manera, un signo no podrá ser registrado, si luego de analizar los productos que éste pretende proteger, se determina que el signo es atributivo de cualidades de dichos productos, como el caso particular, ya que el signo distingue: *latas de conserva*, producto cuya característica es su novedad y facilidad para abrir en una forma rápida. En este sentido no estamos frente a una marca evocativa o sugestiva, sino un signo descriptivo que informa directamente al consumidor una de las características del producto que distingue.

Es inminente que estamos frente a un signo que únicamente informa a los consumidores y usuarios acerca de características de los productos a distinguir. En resumen, el término NUEVO ISY FAST informa al consumidor sobre una particularidad de los productos que distingue (*latas de conserva*), convirtiendo el signo en descriptivo.


Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. (Chijane, Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).



En ese sentido el signo  para proteger: *carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y*

cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas y salazones de pescado principalmente de atún, sardinas, salmón y filetes de pescado, ensaladas de verduras, hortalizas y legumbres acompañadas de productos de ja pesca, platos preparados a base de pescado, carece de distintividad ya que no puede ser asociado a un origen empresarial determinado y además los productos antes descritos no todos suelen presentarse en lata, el signo solicitado presenta una estructura muy simple para que el consumidor lo recuerde y pueda singularizar los productos a distinguir.


Considera el Tribunal que el consumidor medio no puede ser llevado al error o engaño ya que en el acto de consumo jamás tomará una conserva con la presentación pretendida , creyendo que se trata de *huevos, leche y productos lácteos* u otros productos que no se presentan al consumidor en esa forma y están dentro de la lista a distinguir.

Con respecto a las citas de jurisprudencia y las marcas registradas con anterioridad, no se pueden tener como parámetro para vincular al presente caso, ya que cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto pedido por lo que la existencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente. De igual forma el Tribunal se debe circunscribir a cada caso en específico, el hecho que un voto del Tribunal avale la inscripción de otros signos, no es vinculante para el caso de estudio, son supuestos fácticos totalmente distintos.

El registro de las marcas en otros países no obliga a la inscripción en nuestro país, con fundamento en el principio de territorialidad, ya que cada registro será determinado en cada país por su legislación nacional o interna.

Consecuencia de la consideraciones expuestas, estima este Tribunal, que se debe rechazar el




registro de  , ya que se encuentra dentro de las causales de prohibición de los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. 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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, en su condición de apoderada especial de **GRUPO CONSERVAS GARAVILLA, S.L.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:25:40 horas del 13 de agosto de 2018, la que en este

acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado “  ” en clase 6 y 30. 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

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM