

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0199-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo DELI MANJARES (diseño)

Delimanjares S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8887-2010)

Marcas y otros signos

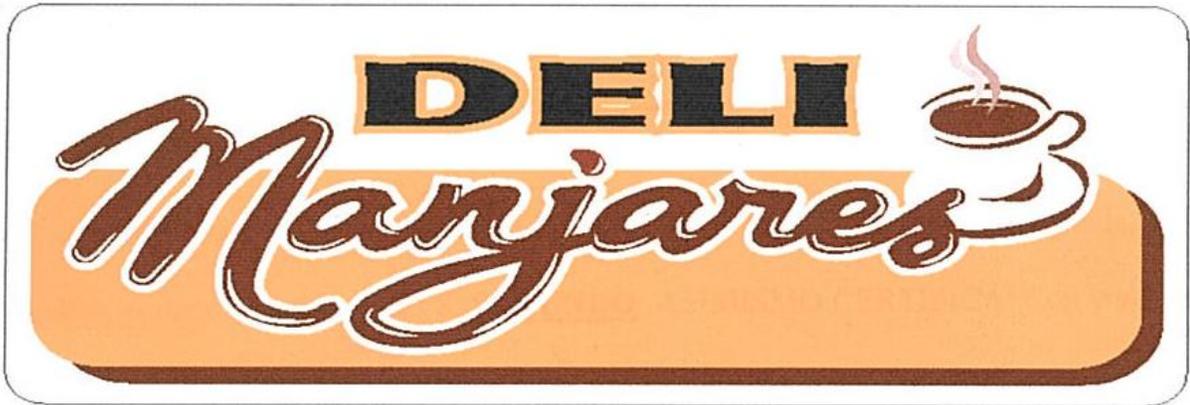
VOTO N° 0090-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta minutos del veinticinco de enero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por la señora Ruth Wagner, quien usa un solo apellido en razón de su nacionalidad británica, mayor, casada, empresaria, vecina de San José, titular de la cédula de residencia número uno ocho dos seis cero cero cero tres cinco nueve cero cuatro, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa Delimanjares S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos veinticuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta minutos, veintiocho segundos del quince de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintinueve de setiembre de dos mil diez, la señora Wagner, representando a la empresa Delimanjares S.A., solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo



para distinguir en la clase 30 de la nomenclatura internacional café, té, cacao, azúcar, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, biscochos, tortas, pastelería, confitería helados, chocolates.

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las diez horas, cincuenta minutos, veintiocho segundos del quince de febrero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veinticuatro de febrero de dos mil once, la representación de la empresa Delimanjares S.A. apeló la resolución final indicada.

CUARTO. 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve el presente expediente, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados, al referirse la presente resolución a un tema de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LO ARGUMENTADO POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el signo propuesto tan solo describe características y puede resultar engañoso en caso de que éstas no estén presentes en los productos, rechaza el registro solicitado. Por su parte la apelante indica que su representada tiene diez años ejerciendo su comercio con la marca propuesta, la cual ha ganado un lugar en el mercado, que ya el Registro le otorgó el nombre comercial DELIMANJARES (diseño), que no se pretende apropiarse de ningún término sino solamente del conjunto del diseño propuesto, que es incongruente el análisis que hace el **a quo** de la marca SPOON.

TERCERO. CARÁCTER DESCRIPTIVO Y ENGAÑOSO DE LA MARCA SOLICITADA. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.



Al ser el signo que se pretende registrar , ésta transmite directamente al consumidor la idea de un calificativo de los productos, el de ser manjares deliciosos, no yendo más allá de ello, por lo tanto, cae en la prohibición contenida en el

artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que prohíbe el registro de un signo como marca cuando esta consista únicamente en una indicación que en el comercio sirva para calificar una característica del producto que se pretende hacer distinguir.

Además de lo dicho, ha de indicarse que si del producto no se desprende unívocamente la calidad señalada o la característica propuesta, el signo puede llevar al consumidor a suponer que el producto tiene una característica que objetivamente no es verificable, situación que conlleva a riesgo de engaño. El término manjar es superlativo enfatizando altas cualidades del alimento en cuanto a sabor, cualidades que no son objetivamente determinables. El uso del término manjar hace que el consumidor, a priori, suponga que ese producto lo es, con un riesgo de desengaño posterior. Los superlativos no deben de ser apropiables, además, implican competencia desleal al quitar a la competencia la posibilidad de utilizarlos en sus productos.

Sobre los agravios planteados, indica este Tribunal que el hecho de que la marca haya estado en uso en el mercado nacional de previo a la solicitud de registro y que ésta sea reconocida en los medios comerciales no es motivo suficiente para lograr su inscripción. El artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas impide el registro de los signos solicitados cuando consistan únicamente en una indicación descriptiva o calificativa de características, no existiendo en dicha Ley excepción alguna a tal prohibición, por lo tanto, el reconocimiento que puede haber adquirido el signo en el mercado gracias a su uso previo a la solicitud de registro no es motivo suficiente para lograr romper la prohibición que se aplica en la presente resolución.

Sobre el otorgamiento del nombre comercial DELIMANJARES (diseño), la jurisprudencia de este Tribunal ha indicado que cada solicitud se analiza de acuerdo a su específico marco de calificación registral, compuesto por la legislación aplicable al momento de la solicitud y los derechos previos de terceros que le puedan ser oponibles, por lo tanto tales otorgamientos no

pueden ser causal para el registro automático de lo ahora pedido; en tal sentido se han decantado los Votos 507, 508, 559, 583, 931, 955 y 989 todos del año 2011.

Sobre lo argumentado por la apelante en el sentido de indicar que no pretende apropiarse de ninguna palabra sino solamente del diseño en su conjunto, indica este Tribunal que, de otorgarse el registro solicitado, se estaría dando un derecho de exclusiva sobre un signo que es una mera descripción de características y que puede causar engaño, y que no presenta en su conjunto elementos que vayan más allá de esto, finalidad contraria a lo establecido por el inciso d) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Y sobre el tema del uso de la marca SPOON, el ejemplo no es aplicable al caso bajo estudio, ya que respecto de alimentos tal palabra resulta ser arbitraria, sin relación directa; en cambio, las ideas de manjar y delicioso respecto de alimentos no es arbitraria, sino que describe características, por lo tanto nos encontramos ante supuestos muy distintos que impiden establecer un parangón entre dichas marcas.

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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la señora Ruth Wagner representando a la empresa Delimanjares S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta minutos, veintiocho segundos del quince de febrero de dos mil once, la que en este



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO



acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo . 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74