

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0276-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca LA PREFERIDA (diseño)

Cecinas La Preferida S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8215-04)

VOTO N° 181-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas con quince minutos del tres de junio de dos mil seis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Cristian Calderón Cartín, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos-cuatrocientos dos, en su condición de apoderado especial de Cecinas La Preferida S.A., domiciliada en avenida Américo Vespucio 1830, Quilicura, Santiago, Chile, contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y dos minutos, cuarenta segundos del dos de mayo de dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante escrito presentado el primero de noviembre de dos mil cuatro, el licenciado Calderón Cartín, en las calidades y condición referida, solicitó la inscripción de la marca de comercio



TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

en clase 29 de la nomenclatura internacional, para distinguir carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.

SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas treinta y dos minutos cuarenta segundos del dos de mayo de dos mil cinco, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por considerar, asimismo, que el distintivo marcario está compuesto de vocablos de uso común y atributivos de cualidades que eventualmente podrían poseer los productos a proteger.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, el licenciado Calderón Cartín, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha tres de junio de dos mil cinco, interpuso recurso de revocatoria con apelación subsidiaria, alegando que se busca la protección para el uso exclusivo del término “La Preferida” únicamente respecto a los productos de la clase 29 indicados en la solicitud, que el signo, apreciado en su conjunto, muestra elementos suficientes para que se pueda considerar distintivo respecto de los productos indicados y por consiguiente susceptible de registro, y que antes se han registrado marcas como “FAVORITA” o “LA MEJOR RACIÓN”.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho probado de interés para la resolución de esta solicitud que el licenciado Cristian Calderón Cartín es apoderado especial

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

de la empresa Cecinas La Preferida Sociedad Anónima (folio 31).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de interés para la resolución de esta solicitud.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se tiene que el **a quo** denegó el registro del signo “La Preferida” (diseño), con fundamento en el literal g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, la marca se compone de palabras de uso común y atributivas de cualidades a los productos a distinguir.

Por su parte la sociedad recurrente destacó en su apelación y en la expresión de agravios, que el signo



es inscribible como marca pues del análisis de su conjunto se denota que es capaz de hacer distinguir los productos señalados en la solicitud, y que en Costa Rica se han registrado marcas tales como “Favorita” y “La Mejor Ración”.

CUARTO. ANALISIS DEL PROBLEMA. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, marca es: “...*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”. Se recoge en este numeral, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, su aptitud distintiva, considerada como la característica esencial de la marca, y que se manifiesta en la aptitud que tiene el signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de un empresario de los de otros, y permite que el consumidor o usuario los diferencie e identifique. Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre el registro o no de una marca, ha resuelto reiteradamente, que un signo es inscribible no solo cuando cumple plenamente con esa característica de aptitud distintiva sino también, cuando no sea incurso en alguna de las causales de impedimento de registro comprendidas en los artículo 7 y 8 de la citada Ley de Marcas.

El literal g) del artículo 7 impide el registro de un signo que no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto que pretende distinguir, siendo éste el fundamento legal utilizado por el **a quo** a la hora de dictar la resolución final ahora conocida en grado de apelación.

Además, el literal d) del artículo 7, estipula que no se puede otorgar el registro a una marca que consista 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, causal no utilizada como fundamento legal en la resolución del **a quo** y que, igual que el anteriormente indicado, resulta de aplicación al caso bajo estudio, ya que el signo propuesto es descriptivo de características del producto a proteger.

En relación al carácter descriptivo de un signo, Martínez Medrano señala que “ *Las designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, función, cualidades u otras características de los productos o servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son irregistrables como tales (...) carecen de distintividad, ya que la cualidad que describen es coincidente con la de otros productos ...*” (MARTÍNEZ MEDRANO (Gabriel) y SOUCASSE (Gabriela), **Derecho de Marcas**, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, páginas 63).

“Preferida” es participio de “Preferir”, cuya primera acepción es “Dar la preferencia”, y bajo “Preferencia” encontramos la siguiente definición:

“preferencia.

(Del lat. praefērens, -entis, part. act. de praeferre, preferir).

1. f. Primacía, ventaja o mayoría que alguien o algo tiene sobre otra persona o cosa, ya en el valor, ya en el merecimiento.

2. f. Elección de alguien o algo entre varias personas o cosas.

de ~.

1. loc. adv. Con preferencia.”

(Real Academia Española, **Diccionario de la lengua española**, Espasa Calpe S.A., 2003, edición electrónica 1.0 correspondiente a la segunda tirada, corregida, de la 22^{ava} edición impresa).

De esta manera, el signo propuesto “La Preferida” (diseño), al incluir dicho término, califica a los productos que pretende distinguir, pues da a entender que tienen primacía o ventaja sobre los productos similares de la competencia. *“Si bien “preferido” no es un superlativo como “el mejor” o “el más fino”, es aún sin embargo elogioso.”* (*“Although ‘preferred’ is not a superlative like ‘best’ or ‘finest’, it is still nevertheless laudatory.”*). Unión Europea, Oficina para la Armonización del Mercado Interno, Marcas y Diseños, Cámara Segunda de Apelación, resolución R 1313/2005-2 de fecha veinticinco de abril de dos mil seis, consultable en http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2005/en/R1313_2005-2.pdf

Al ser el signo calificativo de los productos que se pretenden distinguir, resulta no tener la suficiente aptitud distintiva para que le sea concedida su protección, por lo que la aplicación hecha por el Registro **a quo** del numeral 7 inciso g), está conforme a derecho, ya que la aptitud distintiva resulta ser una característica fundamental que debe ostentar un signo, pues su función es la de *“... individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión...”* (Tribunal Primero Civil, N° 831-R de las siete horas treinta minutos del seis de julio de dos mil uno). Pero también debe

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

el rechazo basarse en el inciso d) del mismo artículo, que nos habla de la calificación del producto a distinguir.

La Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, otrora superior jerárquico impropio del Registro de la Propiedad Industrial, estableció en su jurisprudencia el rechazo al registro de un signo que resulte ser calificativo:

“La Ley de Marcas y otros signos distintivos (No. 7978 del 6 de enero del 2000) en su artículo 7, inciso d, impide la inscripción, por razones intrínsecas, de las marcas que en el comercio pueda servir para calificar o describir algunas características del producto o servicio de que se trata. El distintivo JP OPTIMUM -DISEÑO- (Optimo, bueno, excelente) propuesto, resulta incurso en la prohibición indicada, puesto que, le atribuye o confiere cualidades a los productos o servicios amparados.” (Resolución 189-2001 de las once horas veinticinco minutos del veintiocho de febrero de dos mil uno).

La característica de calificar al producto que se pretende distinguir que ostenta el signo propuesto, hace que no pueda ser elegible para ser registrado, imponiéndose el rechazo de la solicitud planteada.

QUINTO. CONFUSIÓN SOBRE EL PRODUCTO A DISTINGUIR. El signo que se pretende proteger



incluye como elemento gráfico el dibujo de lo que se distingue perfectamente como un embutido. Si con la marca se pretende distinguir carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, estos productos no coinciden con la idea de “embutidos”, por lo que el signo en este sentido resulta engañoso para el consumidor promedio, que para este tipo de productos resulta ser la totalidad del mercado.

“Como ejemplos de signos denegados por ser engañosos están BANCO para publicaciones o MASCAFÉ para productos que no tienen café. (...) Sobre MASCAFÉ, puede consultarse la STS 30-I-1990, Ar. 626, c-a: «la marca MASCAFÉ hace creer al consumidor que en los productos protegidos por ella figura como elemento componente el café, lo que no es cierto a la vista de la extensa relación de los que se quiere amparar –carne, pescado, aves, etc.-».” (LOBATO, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas**, Civitas, Madrid, España, 1^{era} edición, 2002, p. 254-255).

Al igual que en el ejemplo traído a colación por Manuel Lobato, en el caso bajo examen, la idea del embutido contenida en el signo, resulta engañosa respecto de los productos que se pretenden distinguir. La jurisprudencia de este Tribunal ha sido clara en rechazar signos propuestos como EUROMODA para distinguir ropa, calzado y sombrerería (voto 133-2006),



para distinguir aceites y grasas comestibles (voto 248-2006), TEJA ESPAÑOLA para distinguir láminas de acero para techo en forma de teja (voto 255-2005), todas por resultar engañosas respecto de los productos que pretendían distinguir. Por consiguiente, el signo propuesto no puede ser objeto de registro, pues su elemento gráfico es capaz de causar engaño sobre la naturaleza de los productos descritos en la solicitud de registro.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEXTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo propuesto para registro,



visto en su conjunto, resulta ser por un lado calificativo en su elemento literal, y por otro engañoso en su elemento gráfico, todo respecto de los productos que pretende distinguir, sean carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, todo lo cual le resta su aptitud para poder hacer distinguir dichos productos de los demás del mismo tipo que se encuentren en el mercado, por lo que, con fundamento en el artículo 7 literales d), g) y j) resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado Cristian Calderón Cartín en su condición de apoderado especial de Cecinas La Preferida S.A., contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y dos minutos, cuarenta segundos del dos de mayo de dos mil cinco, la cual ha de confirmarse.

SÉTIMO. AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

apelación planteado por Cecinas La Preferida Sociedad Anónima, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y dos minutos, cuarenta segundos del dos de mayo de dos mil cinco, 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.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Abarca Durán