



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0713-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “Tender Quality” (Diseño)

PriceSmart, Inc, Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 11486-07)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 194-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del dos de marzo de dos mil nueve.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado Harry Zurcher Blen, mayor, casado, Abogado, vecino de Santa Ana, portador de la cédula de identidad número uno- cuatrocientos quince- mil ciento ochenta y cuatro, en su calidad de apoderado especial de la sociedad, PriceSmart Inc, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en nueve mil setecientos cuarenta Scranton Rd. Ste, 125, San Diego, California, U.S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con once minutos del veintinueve de julio de dos mil ocho.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día treinta de agosto de dos mil siete, el Licenciado Zurcher Blen en la calidad dicha solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Tender Quality**” (Diseño), en clase 29 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir carne.



SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas con once minutos del veintinueve de julio de dos mil ocho, rechazó la solicitud de inscripción de la marca dicha, la que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO: 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 la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO: En cuanto a los hechos probados y no probados: No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

SEGUNDO: Delimitación del problema: El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca por considerarla que califica y describe las propiedades del producto a proteger, sea que trasmite la idea al consumidor que la carne que se ofrece es tierna, sea, cortes de carne de animales de poca edad y que además esos cortes son de calidad, pudiendo no ser cierto, situación que contraviene los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte el recurrente manifiesta en su escrito de expresión de agravios que el signo no se limita a la existencia de las palabras *Tender* y *Quality*, sino que se debe de analizar bajo el principio de unicidad, sea su parte denominativa y gráfica tomada como un todo. Que el Registro al señalar que la marca es atributiva de cualidades, está obviando la existencia del diseño que conforma la solicitud. Que su representada no pretende registrar y apoderarse de las



palabras *Tender* y *Quality*, por el contrario, lo que se solicita es el registro de la forma originaria en que se presenta este signo; y solicita se acoja el recurso de apelación presentado.

TERCERO: La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca y lo considera, como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable que es su distintividad, considerada como aquella cualidad que debe de tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales. Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente con esa característica de distintividad y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas.

A efecto de realizar el análisis que corresponda para determinar la viabilidad de inscripción de un signo, ha sido criterio repetido de este Tribunal, apoyado en la doctrina marcaria, que aún y cuando una marca sea mixta, la parte denominativa generalmente prevalece sobre la gráfica, máxime si la disposición de las palabras y su significado puede generar alguna suerte de confusión para el público consumidor. También se ha dispuesto a través de la jurisprudencia de este Órgano, el admitir una marca que conlleve un término descriptivo, siempre y cuando esté unido a otro que le otorgue la distintividad, caso contrario el signo debe ser denegado. A ese efecto el Voto N° 005 -2007 de las 10:30 horas del 8 de enero de 2007 ha dicho:

*“Nótese que el término **“extra”** se interpreta de una manera diferente en el tanto esté asociado y subordinado a un término de carácter distintivo -en cuyo caso se considera un signo inscribible-, respecto de situaciones en las que dicho término represente el factor principal o*



tópico de una marca, o este asociado a un término cuya distintividad este cuestionada tanto por razones de carácter intrínseco como extrínseco, por lo que no procedería otorgar su exclusividad marcaría.

Analizado el caso concreto, tal como fue planteado, el apelante alega que la marca solicitada debe ser vista como un todo, sin desmembrar su parte denominativa de la gráfica, argumento que para este Tribunal no puede ser válido, puesto que lo que al consumidor medio le va a llamar la atención del signo propuesto, es su parte denominativa, que es precisamente la que está compuesta por un adjetivo, donde califica y por tanto atribuye una cualidad que el producto puede o no tener, concretamente que el termino “**Tender**” cuyo significado dado por la misma solicitante es **tierno**, añadido a “**Quality**”, sea **calidad**, da a entender que la carne es de una calidad tierna y tal como lo dice el Registro, que proviene de ganado joven, pudiendo generar en el consumidor una expectativa de ese atributo, el cual como se dijo, puede o no tener el producto.

Tampoco es posible para el Tribunal admitir la manifestación del apelante en cuanto a que no hace reserva de la parte denominativa del signo presentado, por cuanto esa marca tal como fue solicitada, va a estar expuesta al público, conteniendo un término atributivo de una calidad que puede o no tener, por ende engañosa para el consumidor, con la consecuencia inevitable que provoca, como es la confusión. Al respecto el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas prohíbe la inscripción de estos signos, al establecer:

“...**No podrá ser registrado** como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

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 es del original)

Además, conforme al literal d) del citado artículo 7, tal como está conformado el signo a proteger, le otorga al producto un atributo, con respecto a otros que se encuentren en el mercado. De ese modo el Tribunal considera que lo resuelto por el Registro se encuentra ajustado a Derecho, conforme así ha sido analizado con fundamento en el artículo 7 incisos d), g) y j) de la citada Ley.

CUARTO: Sobre lo que debe resolverse: Conforme a lo expuesto y con fundamento en la legislación citada, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación, interpuesto por el Licenciado Harry Zurcher Blen como apoderado especial de la empresa **PriceSmart, Inc**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con once minutos del veintinueve de julio de dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

QUINTO: 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 N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación, interpuesto por el Licenciado Harry Zurcher Blen como apoderado especial de la empresa **PriceSmart, Inc**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con once minutos del veintinueve de julio de dos mil ocho, 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.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



Descriptor:

- Marca Intrínsecamente Inadmisible
- TE: Marca con falta de distintividad y engañosa
- TG: Marcas Inadmisibles
- TNR: 00.60.55