

**RESOLUCION DEFINITIVA.**

**Expediente No. 2014-0906-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica “ZWAN”**

**MEATPOINT B.V., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-5170)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO No. 306-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con veinticinco minutos del ocho de abril del dos mil quince.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad uno-trescientos treinta y cinco, setecientos novecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **MEATPOINT B.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Países Bajos, con domicilio actual en Twentepoort Oost 5, 7609 RG Almelo, los Países Bajos, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y seis minutos, cinco segundos del ocho de octubre del dos mil catorce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de junio del dos mil catorce, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de gestor oficioso de **MEATPOINT B.V.**, solicitó la inscripción del signo “ZWAN” como marca de fábrica para proteger y distinguir “carne, carne de ave y carne de caza, productos entera o especialmente hechos de carne, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, carne,



carne de ave y/o carne de caza preservadas, productos de carne, preservados o no”, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO.** En resolución de las diez horas, cincuenta y seis minutos, cinco segundos del ocho de octubre del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el diez de octubre del dos mil catorce, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **MEATPOINT B.V.**, interpuso recurso de apelación, y el Registro aludido, mediante resolución dictada a las trece horas, cuarenta y dos minutos, cinco segundos del veinte de octubre del dos mil catorce, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor..

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.



**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto se está solicitando la marca de fábrica “ZWAN”, para la protección de: “carne, carne de ave y carne de caza, productos entera o especialmente hechos de carne, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, carne, carne de ave y/o carne de caza preservadas, productos de carne, preservados o no”, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el artículo 7, inciso g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la solicitud del signo solicitado.

La representación de la empresa recurrente, mediante escrito de agravios presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de marzo del dos mil quince, argumenta que la señora Registradora sin haber constatado correctamente el deletreo de la palabra holandesa para cisne, afirma categóricamente que ZWAN significa en español cisne.

Señala que la marca “ZWAN” es perfectamente inscribible, es el hecho de que según protocolo de Madrid, se encuentra inscrita en la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, y dicho registro se puede comprobar en la dirección electrónica <http://www.wipo.int/branddb/en/> que es el sitio Oficial de la Ompi.

Aduce, que en el diccionario holandés-español que facilita el buscador de internet GOOGLE, se puede analizar claramente que cisne en holandés es ZWAAN, y no es la marca que está solicitando su representada. Por lo tanto, se comprueba que la señora Registrador actúa en forma subjetiva, sin constatar lo que está resolviendo de manera seria.

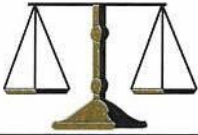
Indica, que la Registradora en su resolución señala: “En el caso de marras, el signo causa engaño porque para el consumidor medio al encontrarse con esta marca la va a relacionar con productos limitados a carne de cisne, no obstante la marca se solicita para proteger productos cárnicos en general. La carne de cisne es comestible, y por tanto comercializable”, se observan dos errores de apreciación subjetiva en estos dos párrafos. En el primero no es cierto que el



consumidor medio va a relacionar productos cárnicos con “cisne” porque en primer término no es cierto que el consumidor medio va a relacionar productos cárnicos con “cisne” porque en primer término “ZWAN” por si misma no tiene significado, y porque en el mercado no se ofrece este tipo de carne al público consumidor. El segundo error es que argumenta categóricamente sin probar lo que está señalando, que la carne de cisne es comestible y comerciable. Este argumento resulta improbable, por cuanto no es una ave que se utilice para la alimentación diaria del ser humano, y simplemente para efectuar un rechazo de oficio, a todas luces injustificado, externa un criterio del todo subjetivo para negar el registro de la marca “ZWAN”.

Resalta además, que no se puede categorizar al consumidor como un sujeto no pensante, que va a carecer de discernimiento para observar productos de la clase 29 con la marca “ZWAN” y llegar a la absurda conclusión en primer lugar de imaginar que ese término tienen relación con el significado de cisne, y en segundo lugar que está comprando alguna parte de ese animal. Si precisamente el hecho de elegir la marca “ZWAN” para proteger en la clase 29, da una idea totalmente original, en la cual no se están calificando los productos que se van a proteger. Por lo que solicita se revoque la resolución recurrida.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** En el caso bajo estudio, al analizar la marca propuesta “ZWAN” para registro, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, se tiene que la misma es denominativa formada por una sola palabra, que si bien es cierto “ZWAN” no se escribe igual en Holandés que es **ZWAAN** con doble “aa” que significa cisne, traducción que la hace el propio solicitante a folio 1 del expediente al indicar que “ZWAN” escrita con una sola “a” es cisne”, para proteger **“carne, carne de ave y carne de caza, productos entera o especialmente hechos de carne, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, carne, carne de ave y/o carne de caza preservadas, productos de carne, preservados o no”**, por lo que existe la posibilidad de que el consumidor haga esa asociación de ideas respecto a los productos, que **ZWAN** es cisne, y que por ende, los productos tienen un tipo de relación con dicha ave, y que por ser el listado tan amplio, en el sentido, que protege productos de carne en



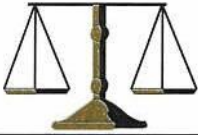
general, la marca solicitada cae en la prohibición intrínseca regulada en el artículo **7 inciso j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone:

“[...] 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. [...]”.

Esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, principio que: “[...] 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 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, 1ª Reimp, 1983, p. 176)**

Se concluye así que el signo solicitado es susceptible de causar confusión en el público consumidor, la marca incumple con una de las principales características que se exige, cual es la capacidad distintiva, por lo que dicha marca cae también en la prohibición contenida en el **inciso g) del artículo 7** de la ley citada. Al carecer de distintividad el signo propuesto, debe confirmarse la resolución apelada por quebrantar el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Respecto al alegato, que la marca “**ZWAN**” es perfectamente inscribible, porque se encuentra inscrita en la Organización Mundial de la Propiedad Industrial Sobre este punto, es necesario mencionar, que el hecho de que la marca haya sido aceptada en otros países, tal y como lo hace ver la parte interesada, no significa que dicha aceptación, sea un requisito sine qua non para que



el Registro atienda la solicitud de inscribir la marca solicitada, regulado en el artículo 6 inciso 3 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, que es claro al establecer, que una marca regularmente registrada en un país de la Unión será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen. Como puede apreciarse, el principio de la independencia de las marcas, es sin lugar a dudas, una consecuencia del principio de territorialidad, en el sentido, de que el registro de una marca queda limitada al país en que es solicitada y se registrará por la ley nacional.

En cuando al argumento externado por la empresa recurrente, que no es cierto que el consumidor medio vaya a relacionar productos cárnicos con “cisne”, porque el término “**ZWAN**” no tiene significado, y porque en el mercado no se ofrece este tipo de carne al público consumidor. Cabe mencionar, que a este alegato no se le debe dar cabida, porque existe la posibilidad que el consumidor pueda relacionar esos productos con cisne, y esa posibilidad es la que lleva a que el distintivo marcario resulte eventualmente engañoso, por la generalidad de los productos a proteger. Además, porque el término “**Zwan**”, tal y como lo hace saber el propio solicitante a folio 1 del expediente, traducido al español significa “cisne”, y por otra parte, en cuanto a que en el mercado no se ofrece ese tipo de carne, es una mera manifestación, y no un hecho que haya sido probado dentro del expediente.

Por las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **SIN LUGAR**, el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MEATPOINT B.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y seis minutos, cinco segundos del ocho de octubre del dos mil catorce, la que en este acto debe confirmarse.

**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 No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de empresa **MEATPOINT B.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y seis minutos, cinco segundos del ocho de octubre del dos mil catorce, 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **Descriptores**

### **MARCAS INADMISIBLES**

**TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TNR. 00.41.53**

### **MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**

**TE. Marca con falta de distintiva**

**TG. MARCAS INADMISIBLES**

**TNR. 00.60.55**

### **MARCA CON FALTA DISTINTIVA**

**TE. Marca descriptiva**

**TG. Marca intrínsecamente inadmisibile**

**TNR. 00.60.69**