



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0744-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo SUKARNE

Grupo Viz S.A. de C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2013-4948)

Marcas y otros signos

VOTO N° 399-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta minutos del veintidós de mayo de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-seiscientos treinta y seis, en su condición de apoderado de la empresa Grupo Viz S.A. de C.V., organizada y existente de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas diecinueve minutos del once de setiembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de junio de dos mil trece, el Licenciado Brenes Lleras, representando a la empresa Grupo Viz S.A. de C.V., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de fábrica y comercio del signo **SUKARNE**, para distinguir en clase 29 de la nomenclatura internacional carne, carne de res, carne de cerdo, pescado, aves, caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y



productos lácteos, aceite y grasa comestible, productos alimenticios preparados con o a base de carne.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas diecinueve minutos del once de setiembre de dos mil trece, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de octubre de dos mil trece, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra; la revocatoria fue declarada sin lugar por resolución de las trece horas, cincuenta y dos minutos, treinta y cuatro segundos del catorce de octubre de dos mil trece, y la apelación admitida para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha de la antes indicada.

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

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN FINAL Y LOS ALEGATOS DE LA APELACIÓN. En su resolución final, el Registro de la Propiedad



Industrial rechaza el registro solicitado por encontrar que el signo SUKARNE resulta engañoso respecto de los productos que se pretenden hacer distinguir en el comercio. Por su parte, el apelante manifiesta que el término propuesto es de fantasía y no tiene relación alguna con los productos del listado, que se limita el listado propuesto, y que la marca ha sido registrada ante la Oficina de Marcas de México.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, MARCO LEGAL APLICABLE. Analizada la resolución final venida en alzada, debe este Tribunal confirmarla por estar ajustada a derecho, aclarando eso si sobre la aplicación correcta de un motivo de rechazo respecto de algunos de los productos del listado.

Con relación al cambio propuesto por el apelante, si bien el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), permite realizar limitaciones en el listado de productos en cualquier momento del trámite, también lo es que dichas modificaciones implican el pago de una tasa, artículo 94 inciso i), y echándose de menos el sufragio correspondiente este Tribunal deja de lado la limitación propuesta en el análisis que se realiza a continuación.

La prohibición al registro de signos que puedan resultar engañosos para el público consumidor está contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que indica:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

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. (...)”

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:



“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253**, subrayado nuestro.

Para ilustrar, ejemplificamos con los siguientes signos, tomados de nuestra casuística, cada uno de ellos referido a productos específicos: BLUE GOLD WATER para cerveza (Voto N° 1273-2011), JEANS REVOLUTION & CO para sombreros (Voto N° 931-2011), NESFRUTA para preparaciones a partir de soya, aceite y grasas comestibles (Voto N° 862-2011), TV GOLF MAGAZINE para máquinas de escribir (Voto N° 743-2011), VK VOKDA KICK para bebidas sin alcohol (Voto N° 222-2011). Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo transmite al consumidor una idea directa la cual entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado este tema en sus Votos 205-2009 de las doce horas veinte minutos del dos de marzo de dos mil nueve y 441-2008 de las catorce horas del veintiocho de agosto de dos mil ocho, los cuales plantean que en sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso.

Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a



que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede. Corresponderá al titular utilizar los signos registrados de conformidad a las condiciones que sustentaron su registro, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Marcas.

En cuanto a los signos engañosos, la doctrina ha indicado:

“La exclusión del registro de signos engañosos o deceptivos tiene por objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, la protección de los consumidores. (...)”

El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo. Así, en efecto, mientras que la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y solo prohíbe el registro de signos *exclusivamente* compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [art. 5.1.g) LM] no se ha incluido el adverbio *exclusivamente*, lo que conduce a afirmar que, si un elemento engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el signo considerado en su conjunto. (...) **Lobato, op. cit., p.p. 253 y 254 respectivamente**, itálicas del original, subrayado nuestro.

Apreciando este Órgano Colegiado el signo solicitado tal y como lo haría el consumidor promedio, es evidente que este no puede ser considerado como de fantasía según lo propone el apelante. Sobre los tipos de marca registrables habló el Voto N° 0096-2013 de este Tribunal:

“Ahora bien, en cuanto a lo que expresa la parte sobre la característica de fantasía y sugestiva del signo propuesto, cabe indicar que las marcas registrables, en cuanto a su capacidad intrínseca, se pueden dividir en evocativas o sugestivas, arbitrarias y de fantasía. Evocativas o sugestivas son aquellas que, sin hacer una referencia directa al



producto o servicio, si llevan a la mente del consumidor una idea indirecta de éste. Las arbitrarias son las que teniendo un significado concreto, son aplicadas a productos o servicios que no tienen nada que ver con ese contenido semántico. Las de fantasía son las que no preexisten, y son creadas a efectos de convertirse en una marca registrada.”

Definitivamente la marca SUKARNE no puede ser considerada de fantasía. Si bien como se presenta la palabra no se encuentra en un diccionario en español, la idea que transmite al consumidor es llana y directa, sea la de carne de propiedad de quien la adquiere. Gráficamente no existe mayor diferencia entre SUKARNE y la frase común “su carne”, que sería como se encuentra en el idioma español; fonéticamente si encontramos identidad, ya que tanto el signo propuesto como su forma escrita en español, al ser pronunciadas suenan de forma igual; y ambas representan la misma idea como ya se apuntó. Algunos productos del listado, si bien comparten con el producto “carne” otros no son de naturaleza cárnica, y al percibir el consumidor del signo directamente la idea de carne, no puede ser utilizado para distinguir productos de similar naturaleza, sean frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceite y grasa comestible, pero que no tienen nada que ver con carne.

Del listado propuesto tema aparte lo es el de la carne, carne de res, carne de cerdo, pescado, aves, caza, extractos de carne, productos alimenticios preparados con o a base de carne: si bien éstos están directamente relacionados a la carne, respecto de ellos no se aplica la causal de engaño sino más bien la contenida en el inciso d) del mismo artículo 7 antes señalado, que indica:

“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.”

Respecto de estos productos, el signo únicamente indica una característica, sea que son o tienen que ver con carne, por lo que ésta es la causal correcta que se le debe de aplicar a estos en particular.



Por todo lo anteriormente considerado, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra la resolución venida en alzada, la cual se confirma.

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 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 planteado por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras representando a la empresa Grupo Viz S.A. de C.V., en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas diecinueve minutos del once de setiembre de dos mil trece, la cual se confirma, denegándose el registro como marca del signo SUKARNE. 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 Ortíz Mora



DESCRIPTORES

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29