



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0862-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo CONSERVAS CALIFORNIA (diseño)

Gloria, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-3130)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0442-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y cinco minutos del catorce de mayo de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Mark Beckford Douglas, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad N° uno-cero ochocientos cincuenta y siete-cero ciento noventa y dos, en su condición de apoderado especial de la empresa Gloria, S.A., organizada y existente conforme a las leyes de la República de Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta y un minutos, treinta y nueve segundos del doce de agosto de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día ocho de abril de dos mil catorce, el Licenciado Beckford Douglas, representando a la empresa Gloria, S.A., solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo



en clase 30 de la clasificación internacional, para distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las trece horas, treinta y un minutos, treinta y nueve segundos del doce de agosto de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar el registro pedido por razones intrínsecas, ya que el signo contiene la palabra “conservas”, y los productos no están en esa presentación, por lo que se viola el artículo 7 literal j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de octubre de dos mil catorce, la representación de la empresa solicitante, apeló la resolución referida; recurso que fue admitido por resolución de las diez horas, ocho minutos, once segundos del veintinueve de octubre de dos mil catorce, y es por esa razón que conoce este Tribunal.

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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, 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. Por ser el presente asunto de puro derecho, se prescinde del elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la marca solicitada dado que al amparo de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), el signo no resulta registrable para los productos, ya que resulta engañoso al incluir la palabra “conservas”.

Por su parte, el apelante alegó que el término “conservas”, desde el punto de vista intrínseco, no es engañoso, ya que esta palabra tiene varios significados, y lo que con ella se indica es que los productos distinguidos serán envasados herméticamente, y de ninguna manera busca engañar al público consumidor.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El inciso j) y el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas indican:

“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.

(...)

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de



elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.”

Conforme al fundamento legal expuesto, también es criterio de este Tribunal, al igual que lo argumentó el Registro de la Propiedad Industrial, que el signo propuesto resulta engañoso en razón de incluir al término “conservas”. El diccionario de la Real Academia Española, en su vigésima tercera edición de 2014, indica que las dos primeras acepciones del término conservas son:

- “1. f. Carne, pescado, fruta, etc., preparados convenientemente y envasados herméticamente para ser conservados comestibles durante mucho tiempo.
2. f. Pimientos, pepinos y otras cosas parecidas comestibles que se preparan con vinagre.”

Entonces, no encontramos la multiplicidad de significados que indica el apelante, sino que el término gira alrededor de una misma idea, sea la de un producto que a través de una preparación especial que se le da agregándole otros, puede ser almacenado por largo tiempo para su posterior consumo. Pero además de ello, en Costa Rica el consumidor común entiende la palabra “conservas” en plural como la contiene el signo solicitado, como preparaciones ya sea dulces o en vinagre, tanto de frutas como de verduras, que se guardan y consumen en momentos especiales del año. Entonces, y siendo que los productos del listado, si bien se empacan para su venta como lo indica el apelante, no se refieren en sí mismos a conservas, tal y como están conceptualizadas en el idioma español y según las conoce el consumidor nacional, no tienen nada que ver con “conservas”, es precisamente allí donde está el engaño, ya que si el signo propuesto tiene dentro de su denominación el vocablo “conservas” y los productos no lo son, se le está engañando a ese consumidor con respecto a los productos ofrecidos y su naturaleza.

De permitirse la inscripción del signo propuesto se violentaría lo estipulado por el inciso j) y el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este



acto se confirma.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 interpuesto por el Licenciado Mark Beckford Douglas representando a la empresa Gloria, S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y un minutos, treinta y nueve segundos del doce de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción como marca de



fábrica y comercio 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



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33