

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0265-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo SUPER CERDO (diseño)

Agropecuaria e Inversiones Ltda., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4206-06)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 447-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las quince horas diez minutos del veintiocho de agosto del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por la Licenciada Denise Garnier Acuña, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, en su condición de apoderado especial de la empresa Agropecuaria e Inversiones Ltda., organizada y existente bajo las leyes de Chile, contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:06:52 horas del 6 de noviembre de 2007.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de mayo de 2006, la Licenciada Denise Garnier Acuña, representando a la empresa Agropecuaria e Inversiones Ltda., solicitó al Registro la Propiedad Industrial la inscripción como marca de comercio del signo



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, leches y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 11:06:52 horas del 6 de noviembre de 2007, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que por escrito presentado en fecha 29 de noviembre de 2007, la empresa Agropecuaria e Inversiones Ltda., apeló la resolución final antes indicada.

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 pudieran haber provocado la indefensión de las partes interesadas, o que pudieran 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. Por tratarse el presente asunto de un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y/o no probados.



SEGUNDO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

APELACIÓN. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado, por considerar que la marca pretendida se encuentra dentro de las prohibiciones estipuladas por los incisos d) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que está compuesto por elementos que sirven para calificar una característica de los productos a distinguir, y que su uso puede resultar en engaño o confusión para el público consumidor.

Por su parte la recurrente no realizó alegatos a favor de su apelación, pero pese a ello y por el control de legalidad que ejerce este Tribunal conforme a lo establecido en el artículo 181 de la Ley General de la Administración Pública, procede a analizar esta resolución con vista de los documentos constantes en el expediente.

TERCERO. USO DE TÉRMINOS CALIFICATIVOS DE CARACTERÍSTICAS. El artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), indica:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

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

(...)

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.”

La palabra SUPER contenida en el signo que se pretende registrar, otorga a ese signo una connotación de superioridad con respecto a los productos que se protegen y distinguen calificando su calidad. Según el diccionario de la Real Academia Española, consultado en su versión en línea, el sentido de dicha palabra es:

“super-.



(Del lat. *super-*).

1. elem. compos. Significa 'encima de'. *Superestructura*.
2. elem. compos. Puede significar también 'preeminencia' o 'excelencia'. *Superintendente, superhombre, superdotado*.
3. elem. compos. Significa 'en grado sumo'. *Superfino*.
4. elem. compos. Significa 'exceso'. *Superproducción*.”

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=super)

Sobre la calificación de la calidad que puede hacer un signo que se pretende registrar como marca, el autor Carlos Fernández Novoa indica:

“Si la palabra calidad se entiende en el sentido de «propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie», deberán considerarse como indicaciones descriptivas de la calidad las palabras “excelente”, “supremo”, “extraordinario”, “ideal”, “mejor”, y otras equivalentes. Estos adjetivos no pueden ser monopolizados a título de marca en relación con ninguna clase de productos o servicios. Antes, al contrario, éstas y cualesquiera indicaciones relativas a la calidad de los productos o de los servicios deben permanecer a la libre disposición de todos los empresarios.” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Madrid, 2da edición, 2004, página 189).

También explica Manuel Lobato sobre el tema:


“Existen determinados signos en el mercado que pueden ser singularmente atractivos para los competidores y cuyo libre uso sería incompatible con el registro como marca. Así, los signos que enfatizan la mayor calidad de los productos o servicios, como SUPER, CINCO ESTRELLAS (STS 30-XII-1981, c-a, Ar. 5314), NÚMERO UNO, SUPERIOR, etc., no son marcas admitidas por la OEPM ni por la jurisprudencia.”

(LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, página 221).

Si bien, como explica el tratadista Lobato, “...la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y solo prohíbe el registro de signos *exclusivamente* compuestos por descriptivos...” (op. cit., página 254, itálicas del original), en el presente caso la adición de la palabra CERDO al conjunto SUPER CERDO y la inclusión de un diseño sencillo que enmarca en color rojo a dichas palabras, no supone una mayor carga distintiva, sino más bien es tan solo una calificación de superioridad en la calidad para el sustantivo CERDO. Ergo, el signo solicitado cae dentro de la prohibición contenida en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, como ya había analizado en su resolución final el **a quo**.

CUARTO. SUSCEPTIBILIDAD DE CONFUNDIR O ENGAÑAR AL PÚBLICO CONSUMIDOR. Al analizar el signo solicitado como marca respecto de los productos que pretende distinguir, éste resulta también engañoso. Sobre el tema indica el autor Lobato:

“La exclusión del registro de signos engañosos o deceptivos (sic) tiene por objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, la protección de los consumidores. (...) En virtud de esta prohibición de registro de signos engañosos no son admisibles marcas que despierten en los consumidores evocaciones falaces. (...) Como ejemplos de signos denegados por ser engañosos están BANCO para publicaciones y MASCAFÉ para productos que no tienen café.” (op. cit., páginas 253-254).

Sobre la posibilidad de que, por medio del uso del signo propuesto, , se engañe o confunda al consumidor durante su acto de consumo, considera este Tribunal que es dable la aplicación de la prohibición contenida en el inciso j) del artículo 7 antes citado:



“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.”

Si el signo se está solicitando para distinguir carne, pescado, aves y caza; extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leches y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; resulta entonces engañoso, ya que en el signo se incluye la palabra CERDO, y en la lista de productos no se indica específicamente al cerdo o a la carne de cerdo, tan solo a la carne en general, y el resto de los productos indicados son totalmente diversos del cerdo.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que



antecedentes, concluye este Tribunal que el signo solicitado resulta ser calificativo de calidad y engañoso para el público consumidor respecto de los productos que pretende distinguir, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por Agropecuaria e Inversiones Ltda., confirmándose la resolución venida en alzada.

SEXTO. 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 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, 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 la representación de Agropecuaria e Inversiones Ltda. en contra de la



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:06:52 horas del 6 de noviembre de 2007, 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.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA ENGAÑOSA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74