

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2014-0776-TRA-PI-944-15**

**Solicitud de registro como marca del signo Gra nuts (diseño)**

**COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 3365-2014)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO 0527-2016***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas treinta minutos del siete de julio de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Néstor Morera Víquez, abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad 1-1018-0975, en su condición de apoderado especial de la empresa COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S., asentada en la República de Colombia, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:40:12 horas del 10 de noviembre de 2015.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Por memorial presentado el día 21 de abril de 2014 ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Lic. Néstor Morera Víquez, en su condición de gestor oficioso de la empresa COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S., solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo





Se describe como un signo de carácter mixto, la cual se compone de la palabra GRANUTS con grafía especial, en letras blancas con fondo negro, y se pide en clase 30 de la nomenclatura internacional de Niza, para distinguir los siguientes productos: *“Nueces recubiertas, maíz tostado, cereales, barras de cereal”*.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 11:40:12 horas, de 10 de noviembre de 2015, resolvió; *“... Rechazar PARCIALMENTE la inscripción de la solicitud presentada para los siguientes productos: maíz tostado, cereales y barras de cereal, no existiendo impedimento alguno para la inscripción de nueces cubiertas, una vez que quede esta resolución en firme. ...”*.

**TERCERO.** Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 23 de noviembre de 2015 el Lic. Morera Viquez, en su condición indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes referida.

**CUARTO.** 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal ya que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del 12 de julio al 1 de setiembre de 2015.

**Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto, por ser de puro derecho.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar parcialmente la inscripción por haber determinado que el signo propuesto es engañoso con relación a los siguientes productos: maíz tostado, cereales y barras de cereal, conforme lo establece el artículo 7 párrafo final de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas). Sin embargo, se acoge la presente solicitud de registro para la protección de “nueces cubiertas” en apego al párrafo final del precitado cuerpo normativo.

El apoderado de la empresa COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S. alegó en su escrito de agravios que discrepa del análisis realizado por el Registro, al darle más importancia al elemento gráfico, sobre otros aspectos que deben ser analizados al momento de realizar el cotejo marcario. Que el hecho de que la marca esté representada con la sílaba “GRA” en la parte superior, y “NUTS” en la parte inferior, no implica que el consumidor lo entienda de esa manera. Agrega, que la marca propuesta es pronunciada como una sola palabra, aunque visualmente se encuentre separada con dos sílabas en diferentes posiciones, y que el consumidor entenderá y pronunciara la marca como GRANUTS porque es así la forma en la que se percibe, como un conjunto.

Respecto del criterio conceptual, y partiendo del principio de la indivisibilidad de las marcas se entiende que “GRANUTS” no tiene significado ni traducción alguna. Por lo que en cuanto a los productos que se pretenden distinguir resulta inusual la existencia de un presunto engaño ya que lo que se pretende distinguir son nueces, maíz tostado, cereales y barras de cereales, todos estos relacionados con nueces y sustitutos de los mismos. Que con ello no se está alejando al consumidor de la idea de los productos que se pretenden distinguir, ni se pretende engañar con productos que no tengan relación, son productos o subproductos que están presentes los unos en los otros.

Que su mandante discrepa de la aplicación del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas al signo propuesto, ya que la ubicación de la sílaba “NUTS” en la parte inferior hace que obedezca a una intensión de mención expresa del producto, ya que no es el objetivo de la titular tener una marca que sea solamente “GRA” para nueces.

Continúa manifestando el recurrente que su mandante difiere de la posición del Registro al indicar que existe engaño en cuanto a los productos “*maíz tostado, cereales y barras de cereales*” siendo que no solo los productos se encuentran en la misma clase, sino que además este tipo de productos están relacionados con nueces y demás, ya que dentro de sus ingredientes están contenidos. Es claro que estos podrán ser absolutamente protegidos por una denominación de carácter arbitraria y distintiva. Por lo anterior, solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se ordene el registro de la marca para la totalidad de los productos solicitados.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS.** Los motivos intrínsecos de rechazo a un signo pedido como marca registrada se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- 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 ese producto o servicio.”*

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.**

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Tal y como se puede observar, todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

Por su parte, este Tribunal ya ha analizado el tema del engaño que puede provocar un signo referido a los productos que pretende distinguir:

*“Tenemos que el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:*

<i>SERVICIOS</i>
<i>hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal</i>

*... tenemos que, respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978.*



*Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción...]*” **Voto 0205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.**

Ahora bien, para el caso bajo examen es importante señalar que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante el dictado de la resolución impugnada, procedió a rechazar parcialmente



la solicitud de inscripción de **Granuts** en clase 30 internacional, aplicando para dichos efectos el artículo 7 inciso j) y también su párrafo final de la Ley de Marcas, siendo que tal y como se determinó el signo propuesto resulta engañoso respecto de los productos “*maíz tostado, cereales, barras de cereal*”, en virtud de que estos podría o no contener nueces, y del cual tampoco podría darse dicha certeza, y a diferencia de lo que estima el recurrente conlleva a que el consumidor se pueda encontrar en una eventual situación de engaño o confusión con respecto al producto que se pretende distinguir.

Recordemos que la palabra NUTS del idioma inglés se traduce al español como NUEZ, que es una variedad de semilla, por lo que su empleo podría transmitir una información falsa o errada respecto de algunos de los productos que se pretenden distinguir, sea relacionados con “*maíz tostado, cereales, barras de cereal*”, que pese a encontrarse dentro de la misma clase 30 de la nomenclatura internacional de Niza, son de distinta naturaleza.


Reiteramos que la prohibición intrínseca que deriva del signo es por la incorporación de términos que relacionadas con el producto a proteger son potencialmente engañosos, y bajo ese criterio de un término engañoso que vicia el resto del signo solicitado, lo procedente es el rechazo conforme lo dispone el artículo 7 inciso j y párrafo final de la Ley de Marcas.



Sin embargo, es posible para la Administración registral conceder el registro marcario limitándolo conforme lo dispone el artículo 7 párrafo final de la Ley de rito, con relación a un solo producto como lo son las nueces, en virtud de ser uno de los productos a proteger y comercializar. Criterio que fue externado por el Registro de instancia y que comparte este Órgano de alzada.

**CUARTO. SOBRE LOS AGRAVIOS.** Señala la parte recurrente que el hecho de que la marca esté representada con la sílaba “GRA” en la parte superior, y “NUTS” en la parte inferior, no implica que el consumidor lo entienda de esa manera. Asimismo, agrega que la marca propuesta es pronunciada como una sola palabra, aunque visualmente se encuentre separada con dos sílabas en diferentes posiciones, el consumidor la entenderá y pronunciara como GRANUTS porque es así la forma en la que se percibe, como un conjunto.

Respecto del citado agravio este Tribunal estima que el mismo no puede ser acogido en virtud

de que el denominativo propuesto  tal y como se desprende las palabras empleadas se encuentran separadas, además NUTS se resalta en negrita, y de esa misma manera serán percibidas por el consumidor medio. Razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son acogidas.

Señala la parte recurrente que partiendo del principio de la indivisibilidad de las marcas se entiende que “GRANUTS” no tiene significado ni traducción alguna. Al respecto no lleva razón el recurrente al pretender considerar que nos encontremos ante un término de fantasía, toda vez, que tal y como ha sido analizado el denominativo propuesto se conforma por dos palabras separadas con contenido contextual, sea, con significado.



Aunado a ello, obsérvese como del denominativo propuesto se desprende con claridad el diseño del signo propuesto dicha realidad y en tención a ello sus consideraciones no son atendibles, siendo que ello difiere de la realidad inmersa en la denominación.

Es claro que estos podrán ser absolutamente protegidos por una denominación de carácter arbitraria y distintiva. Respecto de que nos encontremos ante un signo arbitrario cabe señalar por parte de este Tribunal, que no lleva razón el recurrente dado que la génesis de un signo arbitrario obedece a que el denominativo propuesto no tenga relación alguna con los productos a comercializar, por ejemplo, Apple para computadoras.

En este mismo sentido la doctrina ha indicado:

*“II. A.4 Signos Arbitrarios*

*Es calificativo como signo arbitrario aquel signo de uso común, pero cuyo significado no presenta relación alguna con los productos y servicios que se pretenden distinguir por su medio. Si bien es cierto el consumidor reconoce el signo concreto, en virtud de la falta de relación de éste con los productos o servicios que se pretende distinguir, aquel no es capaz de derivar ningún significado específico”. (GUTIÉRREZ B, Ernesto, ¿Cuándo es distintiva una marca? Revista IVSTITIA, N° 169-170, Año 15, pp. 40 a 41). (Subrayado no es del original).*

Situación que tal y como se desprende del análisis realizado no le es de aplicación al caso bajo examen, ya que el signo propuesto claramente indica la palabra nueces, por ende, no sería arbitraria con relación al precitado producto.



Por otra parte, tampoco podría considerarse que el uso de la palabra nueces pueda ser utilizada para los otros productos proteger, sea, “*maíz tostado, cereales, barras de cereal*”, siendo que tal y como se indicó en el considerando tercero de esta resolución ello induciría a engaño al consumidor, procediendo de esa manera la aplicación del artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas. Razón por la cual sus consideraciones con relación a que los productos a proteger no solo se encuentran se encuentran en la misma clase 30 internacional, sino que además están relacionados con nueces y demás, no son acogidos procediendo de esa manera su rechazo.

Finalmente, con relación a los agravios referidos al cotejo marcario contenido en el signo solicitado se rechaza en virtud de que la inadmisibilidad del signo solicitado operó por la aplicación de razones intrínsecas derivadas del artículo 7 de la Ley de Marcas, y no como consecuencia de un derecho preferente, por ende, sus consideraciones en este sentido no son acogidas.

Así, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma en todos sus extremos, rechazando parcialmente la inscripción pedida.

**QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por el Lic. Néstor Morera Viquez, apoderado especial de COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad



Industrial a las 11:40:12 horas, de 10 de noviembre de 2015 la cual acoge el denominativo propuesto Gra-nuts (diseño) en clase 30 internacional, únicamente para “*nueces cubiertas*” en apego al párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y lo rechaza para “*maíz tostado, cereales y barras de cereal*”, conforme lo dispone el artículo 7 inciso j) del precitado cuerpo normativo. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen .- **NOTIFÍQUESE.**

*Roberto Arguedas Pérez*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*