



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0417-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca: “NORDIC WARE”

Northland Aluminum Products, Inc., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2007-10263)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 701-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— San José, Goicoechea, a las trece horas del primero de diciembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su calidad de apoderado de la empresa **NORTHLAND ALUMINUM PRODUCTS, INC.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Minnesota, Estados Unidos de América, y domiciliada en Minneapolis, Minnesota, en ese mismo país, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con diez minutos y cuarenta y cinco segundos del siete de mayo de dos mil ocho.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de julio de 2007, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **NORTHLAND ALUMINUM PRODUCTS, INC.**, solicitó el registro del signo “**NORDIC WARE**”, como marca de fábrica en **Clase 21** de la Clasificación de Niza, para distinguir y proteger utensilios no eléctricos para cocinar en hornos de microondas, y utensilios de aluminio para hornear y cocinar.



II.- Que mediante resolución dictada a las 13:33:35 horas del 4 de diciembre de 2007, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que la marca propuesta no era susceptible de registro, por presentar un carácter engañoso, lo que el solicitante rebatió mediante su escrito presentado el 13 de febrero de 2008.

III.- Que mediante resolución dictada a las quince horas con diez minutos y cuarenta y cinco segundos del siete de mayo de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)”***.

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de mayo de 2008, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **NORTHLAND ALUMINUM PRODUCTS, INC.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 22 de octubre de 2008, sustentó sus agravios.

V.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta realizar un pronunciamiento sobre los hechos que se tendría como probados e indemostrados.



SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO: IMPROCEDENCIA DE LA MARCA PROPUESTA. En la resolución apelada, la Autoridad de Primera Instancia denegó el registro del signo “NORDIC WARE” como marca de fábrica, por haber considerado, básicamente, que estaría compuesto por una frase de la lengua inglesa, que traducida al español significaría “UTENSILIOS NÓRDICOS”, lo que haría engañosa a la marca, por ser ésta originaria de los Estados Unidos de América y no de algún país nórdico. El representante de la empresa solicitante se alzó en contra de tal criterio, argumentando que el registro solicitado era pertinente, porque esa misma marca se encontraba inscrita en el citado país de origen; que el signo propuesto no era descriptivo y más bien era novedoso que constituía una denominación de fantasía; y que tampoco resultaba engañoso.

Si lo recién consignado son las bases del desacuerdo que este Tribunal debe zanjar, hay que recordar que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante “Ley de Marcas”), en su artículo 2º define a la *marca* como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener una marca para ser registrable, su *distintividad*, considerada ésta como aquella cualidad que debe de tener un signo, que permite la distinción de unos productos o servicios, respecto de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda acerca de su naturaleza o de su origen empresarial, y siempre que no se encuentre comprendido en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7º y 8º de la Ley de Marcas. Y vistos, entonces, el expediente venido en alzada, lo resuelto por el **a quo** y los alegatos del apelante, este Tribunal no puede concluir otra cosa, llevando razón el Registro de la Propiedad Industrial en su criterio, que deben ser rechazados los agravios formulados por el Licenciado Vargas Valenzuela.

Por una parte, el hecho de que la marca propuesta estuviese eventualmente registrada en su país de origen –sobre lo que, en todo caso, no hay prueba alguna en el expediente– no es por sí mismo un motivo bastante y suficiente para que tuviera que ser registrada en Costa Rica, y ello



ni siquiera habiéndose invocado –que no lo hizo el Licenciado Vargas Valenzuela– la aplicación de la *cláusula telle quelle* prevista en el artículo 6-quinquies del Convenio de París, precisamente por las mismas estipulaciones que contiene esa norma.

Por otra parte, si es lo cierto que el Registro **a quo** no fundamentó la denegación del registro de la marca propuesta, en los literales c) o d) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000), resultan inconducentes los reproches del apelante en cuanto al supuesto **carácter “no-descriptivo”** de ese signo, por ser ésta una cuestión que no fue motivo de debate en Primera Instancia; como tampoco son pertinentes sus argumentaciones acerca del supuesto **carácter “novedoso”** de la marca solicitada, desde que el requisito de la “novedad” no es uno que sea exigido o relevante en el Derecho de Marcas.

Y no lleva razón el apelante, de ninguna manera, en cuanto a que la marca solicitada, “**NORDIC WARE**”, “**UTENSILIOS NÓRDICOS**” en su traducción al español, no resulta *engañosa*, **porque sí lo es**, porque debe observarse que existe la posibilidad de que, de ser autorizado su registro, se engañe o confunda al consumidor durante su acto de consumo, ya que los productos a proteger no provendrían de algún país nórdico o escandinavo, tal como se enuncia en su literalidad. La marca no es de fantasía, transmite una idea claramente inteligible en nuestro idioma que conceptualmente remite y hace creer, falsamente, que los productos que se ampararían con tal marca vendrían de allí, lo cual no puede ser tolerado por este Tribunal por el respeto a la prohibición contenida en el inciso j) del artículo 7° de la Ley de Marcas, que niega la registrabilidad de un signo como marca cuando: “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.*”

TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con base en las consideraciones que anteceden, por cuanto al igual que el **a quo** estima este Tribunal que el signo propuesto posee un indudable carácter engañoso, lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **NORTHLAND ALUMINUM PRODUCTS , INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con diez minutos y cuarenta y cinco segundos del siete de mayo de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, 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 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal Registral, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con base en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con diez minutos y cuarenta y cinco segundos del siete de mayo de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptorios

Marca Intrínsecamente Inadmisibile

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.60.55