



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2010-0840-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “GOLD-PLUM” (29)**

**JIANGSU CEREALS OILS & FOODSTUFFS I/E GROUP CORP, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 3543-2010).**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 946 -2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta minutos del veintidós de noviembre de dos mil once.***

Conoce este Tribunal del recurso apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado especial de **JIANGSU CEREALS OILS & FOODSTUFFS I/E GROUP CORP.**, sociedad constituida bajo las leyes de China, domiciliada en 528 S. Taiping Road, Nanjing, China, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta minutos, veintisiete segundos del veintiuno de setiembre de dos mil diez.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veintitrés de abril de dos mil diez, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en su condición de gestor de negocios de **JIANGSU CEREALS OILS & FOODSTUFFS I/E GROUP CORP**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GOL-PLUM (DISEÑO)**”, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “**frutas enlatadas, vegetales enlatados, carne enlatada,**



hongos enlatados, algas, hojuelas de frutas, aceites comestibles, hilos de carne deshidratados, nueces, langostas (no vivas).

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, cincuenta minutos, veintisiete segundos del veintiuno de setiembre de dos mil diez, dispuso: “ (...) *SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacionales solicitada (...)*”.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de octubre de dos mil diez, en representación de **JIANGSU CEREALS OILS & FOODSSTUFFS I/E GROUP CORP**, interpuso recurso de revocatoria y apelación contra la resolución referida, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las quince horas, quince minutos, nueve segundos del cinco de octubre de dos mil diez, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo de 2010 al 12 de julio del 2011.

**Redacta la Jueza Mora Cordero, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Por ser un asunto de puro derecho no existen hechos de esta índole que influyan en la resolución del proceso.



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio "GOL-PLUM (DISEÑO)", en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, fundamentándose en el artículo 7 inciso g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que la marca solicitada resulta carente de la necesaria distintividad para ser inscribible, causa confusión con respecto a la naturaleza de los productos a proteger en la clase solicitada, ya que los mismos no están relacionados en forma directa con ciruelas.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante en su escrito de expresión de agravios argumenta que el signo GOLD-PLUM (DISEÑO) es una creación original de su representada. Aunque el signo se encuentre compuesto por palabras de uso común, la unión o frase creada para proteger los productos contemplados en clase 29, es absolutamente distintiva y única. Es un signo evocativo, su función es atraer la atención de los consumidores de los productos que protege. En su contenido se aprecia algún elemento característico de los productos que protege, pero no es necesario ni inherente a los productos de la clase 29 solicitados. En la composición del signo, se puede detectar claramente el elemento fantasía, porque en ninguna parte se destaca la característica primordial, el nombre del producto o la cualidad necesaria de los productos que se protegen. Al ser un signo evocativo, como indica la doctrina no se está eliminando ninguna palabra del dominio público que describa una característica o cualidad usual de los productos que protege. En este caso las palabras GOLD-PLUM traducidas al español Dorado y Ciruela, no están contenidas en la descripción del producto. La palabra Dorado no es sinónima de alimentos. La palabra CIRUELA se relaciona con alimentos. No obstante, al ser una marca evocativa, contiene un elemento evocativo que tiene relación con los productos, pero no es la forma usual de identificarlos, de hecho la forma necesaria para



identificarlos es COMIDA O ALIMENTOS. No es un signo descriptivo. Adicionalmente, la marca GOLD-PLUM es una marca notoria.

**CUARTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, 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. Estableciéndose así, la capacidad distintiva como requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, por lo que el Registro de la Propiedad Industrial, debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia.

A efecto, de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto a que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas.

En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que, la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.

**QUINTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.**

Una vez analizado el signo cuyo registro se solicita “**GOLD-PLUM**”, como marca de fábrica y de comercio en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir



frutas enlatadas, vegetales enlatados, carne enlatada, hongos enlatados, algas, hojuelas de frutas, aceites comestibles, hilos de carne deshidratados, nueces, langostas (no vivas), este Tribunal estima que la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta minutos, veintisiete segundos del veintiuno de setiembre de dos mil diez debe **confirmarse**, ya que el signo marcario propuesto, es engañoso y carece de capacidad distintiva intrínseca, aspecto que regula el numeral 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas Otros Signos, por las razones que se indicarán de seguido.

En el caso de referencia estamos ante un signo mixto, formado por una palabra compuesta, es decir, constituida por dos términos **“GOLD-PLUM”**, escritas en letras especiales de color negro, dichos vocablos se encuentran ubicados en la parte inferior del semicírculo, con un diseño en forma de flor en la que destaca el color negro y blanco, figura que está dentro de un semicírculo, al lado derecho e izquierdo del semicírculo destacan dos símbolos chinos. De acuerdo al Diccionario Universidad de Chicago, Inglés-Español, Quinta Edición, p. 405 y 484, **“GOLD”** significa “ (...) *N oro* (...)” y **“PLUM”** significa “ (...) *ciruela* (...)”, partiendo de tales significados, tenemos que la expresión **“GOLD-PLUM”** proporciona al consumidor la idea de estar frente a un signo que pretende proteger productos de ciruela, es probable que así lo considere el consumidor medio que vaya adquirir los productos que se pretenden identificar con la denominación referida, lo que puede llevar a **engaño y confusión** al adquirente de tales productos, ya que los productos a proteger como puede observarse a folio uno vuelto del expediente no se tratan de productos de ciruela o hechos a base de ciruela. El inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, dispone que no podrán registrarse como marcas un signo que *“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”*, causal de irregistrabilidad, que va en relación al fin informativo que poseen las marcas, ya que sobre ellas los consumidores en general confían, toda vez que, tienen el poder de identificar un producto de otros, haciendo posible que el adquirente medio los diferencie y seleccione sin que se



confunda, lográndose con ello, tanto la protección del titular de la marca así como del consumidor. En relación a las marcas susceptibles de engañar, el autor Carlos Fernández-Novoa, explica la figura del engaño en la siguiente forma:

*“(...) El carácter engañoso de una indicación no puede, en efecto, determinarse in vacuum; la indicación deberá considerarse engañosa tan solo cuando proporcione información errónea con respecto a la naturaleza, características, origen geográfico, etc., del correspondiente producto o servicio. Cabe afirmar a este propósito que una misma denominación puede ser engañosa con respecto a ciertos productos y servicios y, al mismo tiempo, tener carácter arbitrario en relación con otros productos o servicios (...) La concreción deberá realizarse teniendo a la vista la clase de productos o servicios para los que se solicita la marca (...)”.* **(FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Editorial Mmarcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2004, p.234).**

Por lo que el engaño ha de realizarse como lo señala Fernández-Novoa “*teniendo a la vista la clase de productos o servicios para los que se solicita la marca*”, de ahí, que 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, como ocurre en el caso que nos ocupa.

En este sentido el signo solicitado no puede considerarse distintivo, de ahí, que sea aplicable para sustentar el rechazo del recurso interpuesto, las disposiciones contenidas no solamente en el inciso j) del artículo 7 citado sino también en el inciso g) de dicho artículo, este último prohíbe realizar un registro que “*No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio el cual se aplica.*”. En el artículo 6 quinquies.- B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante Ley N° 7484 de 25 de marzo de 1995, se indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo, característica que no se encuentra presente en el caso que se analiza, por consiguiente el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios



para ser objeto de protección registral, y en ese sentido se debe confirmar la resolución objeto del recurso.

**SEXTO. EN CUANTO A LA NOTORIEDAD ALEGADA POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD RECURRENTE.** Por otra parte, la recurrente aduce en su escrito de expresión que la marca “**GOLD-PLUM (DISEÑO)**”, es notoria, sin embargo, cabe destacar, que de la documentación que consta en el expediente, no existen pruebas idóneas que evidencien que dicha marca sea notoriamente conocida, ello, por cuanto no demuestra en todo el expediente, que el signo solicitado cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con los artículos 31 del Reglamento a dicha ley, y el artículo 6 bis del Convenio de París, siendo, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que la misma debe ser probada, aspecto, que no se desprende del expediente, por lo que tal argumento no es de recibo por este Tribunal.

Por otra parte, cabe indicar, que los demás alegatos expuestos por la apelante en su escrito de agravios no son de recibo, por cuanto como se indicara líneas atrás, la marca bajo estudio es engañosa y carece de distintividad, por consiguiente, no resulta procedente su registrabilidad por razones intrínsecas.

**SÉTIMO.** Así, las cosas, y en virtud de las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de **JIANSU CEREALS OILS & I/E GROUP CORP**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta minutos, veintisiete segundos del veintiuno de setiembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

**OCTAVO. 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 169, el 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, cita normativa y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de **JIAN SU CEREALS OILS & I/E GROUP CORP**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta minutos, veintisiete segundos del veintiuno de setiembre de dos mil diez, 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 par lo de su cargo.-  
**NOTÍFIQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Iilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

### **MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES**

#### **TE. Marcas con falta de distintividad**

**Marca engañosa**

#### **TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**