



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0499-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca (MR. CHIPS PAPAS NATIVAS) (30)

GLORIA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-1633)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 983-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del diecinueve de noviembre del dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado ***Mark Beckford Douglas***, mayor, casado una vez, Abogado, con oficina en San José, titular de la cédula de identidad número 1-857-0192, en su condición de apoderado especial de la empresa ***GLORIA, S.A.***, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de la República de Perú, domiciliada Avenida República de Panamá, 2461, Lima 13, Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las once horas treinta y un minutos cuarenta y cinco segundos del cuatro de junio del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en solicitud presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las once horas cuatro minutos veintidós segundos del 23 de febrero del 2015, el Licenciado ***Mark Beckford Douglas***, en su condición de apoderado especial de la empresa ***GLORIA, S.A.***, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio ***MR. CHIPS PAPAS NATIVAS*** -



, en clase 30 Internacional, para proteger y distinguir: “**Harinas y preparaciones a base de cereales, productos de pastelería y confitería, salsas condimentos**”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas treinta y un minutos cuarenta y cinco segundos del cuatro de junio del dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]**”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las nueve horas cincuenta y siete minutos cuarenta y un segundos del dieciséis de junio dos mil quince, el licenciado **Mark Beckford Douglas**, representante de la empresa **GLORIA, S.A.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hecho probado:



I- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica



, cuyo titular es INDUSTRIAL DE SNACKS, S.A., domiciliada en Managua, Barrio Monseñor Lezcano, entre las Avenidas 200 este y 25 sur, en el antiguo Edificio de la Aceitera Corona, Nicaragua, en clase 30 Internacional, Registro 176484, vigente hasta el 17 de junio del 2018. (folio 5).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad



Industrial rechazó la inscripción de la marca **MR. CHIPS PAPAS NATIVAS** - solicitado por considerar que genera engaño al consumidor por lo cual no es posible el registro de la misma, de conformidad con el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa **GLORIA, S.A.**, mediante su escrito de agravios, expresó que no es cierto que la marca solicitada produzca confusión ni engaño, y se dirigen a la protección de productos establecidos en clase 30, que la terminología Mr. Chips es lo suficientemente descriptiva como para proteger y distinguir los productos de la clase solicitada. Que se trata de una frase de fantasía con la suficiente distinción para ser inscrita como marca. Que si bien el término Chips tiene como uno de sus significados el de papas tostadas, en la solicitud se mencionaron otros significados relacionados al producto, con lo cual la marca cumpliría con la distintividad necesaria para ser inscrita, cuestión por la que el



Registro de la Propiedad tiene subjetividad.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La prohibición al registro de signos que puedan resultar engañosos para el público consumidor está contenida en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica:

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. [...]

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. 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. La jurisprudencia de 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:

SERVICIOS
hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal

... 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 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.

Y acerca de la solicitud de registro como marca del signo LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, sobre el tema de la provocación de engaño en el consumidor, este Tribunal resolvió:

“Pero, tenemos que la lista de productos es mayor, por lo que restan de analizar algunos de ellos respecto del signo propuesto.

PRODUCTOS
Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; <u>perfumería</u> , <u>aceites esenciales</u> , <u>cosméticos</u> , <u>lociones para el cabello</u> ; <u>dentífricos</u> ; <u>desodorantes de uso personal</u> , productos higiénicos que sean de aseo personal, <u>colorantes para la colada y el aseo</u> , <u>tintes cosméticos</u> , <u>pez</u>



negra para zapateros

Respecto de los productos ahora subrayados, el signo propuesto resulta engañoso o susceptible de causar confusión. De la perfumería, de los aceites esenciales, de los cosméticos, de las lociones para el cabello, de los desodorantes de uso personal, no se espera que los mismos provean de limpieza y blancura, sino que ayuden con el embellecimiento y mejoren el aspecto físico de las personas, por lo que respecto de dichos productos el signo es susceptible de causar confusión; asimismo, respecto de colorantes para la colada o lavado de ropa y el aseo, de tintes cosméticos, y de pez negra para zapateros, el signo resulta engañoso, ya que dichos productos no son para la limpieza, y mucho menos para otorgar blancura, ya que la coloración, la tintura y el uso de pez negra para teñir cuero de zapatos son acciones contrarias al blanqueo, ya que, en lugar de quitar el color para hacer aparecer algo como blanco, más bien añaden color a algo, entonces, respecto de dichos productos el signo resulta engañoso...” Voto 441-2008 de las 14:00 horas del 28 de agosto de 2008.

En el presente asunto, tenemos que el signo propuesto, **MR. CHIPS PAPAS NATIVAS** -



, está compuesto por dos palabras del idioma inglés y las otras dos en lengua española; las primeras **MR. CHIPS** que al castellano significaría **SR. PAPAS FRITAS**¹.

Inicialmente la palabra **MR.**, es la abreviatura del vocablo **MISTER** que significa en español “Señor); el término **CHIPS** en la jerga típica del habla inglesa norteamericana se manifiesta como **PAPAS FRITAS**, aun y cuando es válido aplicar el significado del diccionario Cambridge utilizado por el Registro de la Propiedad que dice “*porción de comida frita*

¹ <https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=traductor>



pequeña..., específicamente como una papa o tortilla frita”, concepto que se profundiza más allá como que Chips es “...una pieza muy fina , a menudo ronda de patata frita , a veces con un sabor añadido , que se vende sobre todo en bolsas de plástico²”.

Por otra parte, las palabras **PAPAS NATIVAS** donde el término **PAPAS** es el producto ofrecido por el solicitante y **NATIVA** que es perteneciente al lugar, no aparece entre los indicados en la clasificación internacional número 30 de Niza, que serían: *“Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”*; es más bien aquí donde se vislumbra el engaño al consumidor, ya que éste pensará en la adquisición de CHIPS o PAPAS, pero no *“Harinas y preparaciones a base de cereales, productos de pastelería y confitería, salsas condimentos”*, aunado al diseño de la bolsa ofrecido que muestra una papas tostadas refuerza el engaño.

En el derecho comparado se comenta en doctrina la disposición del artículo 7 inciso j), donde *“Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)”* (OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.)

Esta causal relativa a las marcas engañosas tiene relación con el *“principio de veracidad de la marca”*, pues *“El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos*

2 “a very thin, often round piece of fried potato, sometimes with a flavour added, sold especially in plastic bags”. Ibid.



derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.” (KOZOLCHYK, Boris y otro, *Curso de Derecho Mercantil*, T. I, 1ª. Reimp., Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, 1983, p. 176.)

Como ya se indicó, en el derecho comparado, encontramos disposiciones similares a la nuestra, pues el inciso g) del artículo 5 de la Ley española de marcas del 2001, dispone que no pueden registrarse como marcas los signos “*(...) que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio*” y en la misma línea, el numeral 3.1. g) de la Directiva 89/104/CEE de la Unión Europea establece la prohibición respecto a “*las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo, respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio*”. Disposiciones en sentido parecido encontramos, por ejemplo, en el inciso d) del artículo 3 de la Ley de Marcas argentina y en el inciso f) del artículo 20 de la Ley sobre Propiedad Industrial de Chile, lo que evidencia la importancia de la causal en estudio. Una de las funciones de la marca es la de informar y precisamente la razón de ser de esta prohibición, se sustenta en no producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo. Esta prohibición busca conservar el fin informativo de la marca, fin que busca brindar el origen empresarial de los productos y servicios y la calidad de éstos, para que a su vez se produzca la transparencia del mercado que es la finalidad última buscada por el sistema de marcas. Esta finalidad tan noble del sistema marcario, se vería distorsionada con las indicaciones engañosas, que producen en los consumidores confusión, error y desorientación. De allí la importancia de las disposiciones contenidas en el inciso j) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas.

Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado no tiene la capacidad intrínseca suficiente para convertirse en una marca registrada, ya que resulta ser engañosa respecto a los productos propuestos por lo tanto, corresponde confirmar la resolución venida en alzada, declarando *sin lugar* el Recurso de Apelación interpuesto por



el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, representante de la empresa **GLORIA, S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las once horas treinta y un minutos cuarenta y cinco segundos del cuatro de junio del dos mil quince, la cual **se confirma**, y deniega la solicitud de inscripción de la marca la marca de fábrica y comercio



MR. CHIPS PAPAS NATIVAS - , en clase 30 Internacional, para proteger y distinguir “Harinas y preparaciones a base de cereales, productos de pastelería y confitería, salsas condimentos”

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, 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**, representante de la empresa **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas treinta y un minutos cuarenta y cinco segundos del cuatro de junio del dos mil quince, la que en este acto se **confirma**. En razón de ello, se deniega la inscripción de la



marca solicitada **MR. CHIPS PAPAS NATIVAS** - , en clase 30 Internacional, para proteger y distinguir: “**Harinas y preparaciones a base de cereales, productos de**



pastelería y confitería, salsas condimentos””. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE. -

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

**TG. Representación
TNR. 00.4206**