
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0100-TRA-PI

SOLICITUD DE LA MARCA DE FABRICA Y COMERCIO “SUKARNE”

GRUPO VIZ, S.A. DE C.V., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2020-0285)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0227-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veintiocho minutos del treinta de abril del dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO VIZ, S.A. de C.V.**, organizada y existente bajo las leyes de México, domiciliada en Av. Diana Tang, num. Ext. 59, num int. A, Desarrollo Urbano, La Primavera, Culiacán, Sinaloa, México, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:25:46 del 27 enero 2021.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La representación de la compañía **GRUPO VIZ, S.A. de C.V.**, solicitó el 15 de enero del 2020 la inscripción como marca de fábrica y comercio **SUKARNE**, en clase 29 internacional para proteger y distinguir: carne, pescado, aves, caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas,

jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.

El Registro de la Propiedad Intelectual resuelve denegar lo pretendido, al amparo de las causales de inadmisibilidad establecidas en los artículos 7 y 8, específicamente el numeral 7 incisos j) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), por tener términos engañosos en relación con sus productos y carecer de aptitud distintiva.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa GRUPO VIZ, S.A. de C.V., interpuso recurso de apelación y en la audiencia otorgada por este Tribunal entre sus agravios indicó lo siguiente: Inicialmente se refiere a la resolución de una oposición presentada contra

el signo  en clase 32, así como la registrabilidad del signo , y la marca EATINGWELL, en clase 29 y 30, donde alude la distintividad de estas marcas y el hecho de que su marca SUKARNE considerado en conjunto no resulta ser genérico o conformado por términos de uso común, pues análogamente se aplica el mismo análisis que el signo solicitado. Que el término SUKARNE es evocativo y sugestivo, y no describe el producto, no es un adjetivo que otorgue características que le den ventaja, ni califica al producto. Finalmente solicita se revoque la resolución apelada y se continúe con el trámite de inscripción.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. 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. Bajo esa conceptualización, se establece 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 Intelectual, 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.

Bajo ese marco legal, una vez analizado el signo cuyo registro se solicita “**SUKARNE**”, como marca de fábrica y de comercio en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: carne, pescado, aves, caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, este Tribunal estima que la resolución emitida por el

Registro de la Propiedad Intelectual de las 09:25:46 del 27 enero 2021 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 citada Ley de Marcas. Al respecto este numeral indica en lo que interesa:

Artículo 7- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: ...

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica...

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.

En el caso de referencia estamos ante un signo denominativo, formado por una palabra compuesta, es decir, “SUKARNE”, escrita en tipografía simple y color negro, cuyo término principal, aunque escrito de forma diferente y que constituye la parte preponderante del conjunto marcario es “KARNE” con la letra K, el que fonéticamente suena como “CARNE” con C. Esta denominación sin necesidad de desmembrarla, el consumidor al mirarla o escucharla, de inmediato y sin hacer ningún esfuerzo mental, la relacionará con el término común “Carne”, conocido por la población y que, al establecer esa unión con los productos solicitados, unos se relacionan directamente, con lo cual les resta distintividad, mientras que, con otros, está totalmente alejado al grado de caer en engaño. Por su parte, el término “SU” que es la forma del determinante posesivo de tercera persona, no le agrega valor alguno a la propuesta, encaminado a obtener la deseada distintividad.

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue

que la distintividad requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, suficientemente novedosa para forzar la atención a ella y diferente de aquellas empleadas por los competidores.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establecen los incisos g) y j) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En ese sentido la marca propuesta “SUKARNE”, que en sí misma dirige el pensamiento del consumidor a “Carne”, contraviene lo establecido por esa normativa.

Dicho lo anterior y habiendo sido analizado el signo propuesto, los alegatos expuestos por su representante, así como la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual, concuerda este Tribunal con el Registro de instancia, en el sentido de que, no puede ser autorizado el acceso a la publicidad registral el signo pedido, para proteger y distinguir los productos mencionados, por cuanto el vocablo que compone el signo, describe una característica que puede atribuirse a esos productos, pues imprime en la mente del consumidor que está frente a la venta, distribución y comercialización de carne, lo cual para los productos que la contienen, les resta distintividad y para lo que no la contienen resulta engañoso, tal como se indicó líneas arriba.

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.”


Esta causal de irregistrabilidad, va en relación con el fin informativo que poseen las marcas, ya que sobre ellas los consumidores en general tienen el poder de identificar un producto de

entre otros de la misma naturaleza, haciendo posible que el adquirente medio los diferencie y seleccione sin que se confunda en sí mismo, lográndose con ello, tanto la protección del titular de la marca, así como del consumidor. En relación con 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 Marcial 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.

Por otra parte, cabe indicar, que los demás alegatos expuestos por la parte 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.

El hecho de que se refiera a la resolución de oposición presentada contra el signo **Cervefrío** en clase 32, así como la registrabilidad del signo , y la marca **EATINGWELL**, en clase 29 y 30, donde alude la distintividad de estas marcas y el hecho de que su marca **SUKARNE** considerado en conjunto no resulta apta para ser inscrita, recuerde la apelante, que en el análisis de registrabilidad de los signos marcarios no es determinante la inscripción de denominaciones similares. Ha sido criterio de este Tribunal en rechazar este tipo de alegatos y no tomar en consideración registros inscritos en contraposición de otros con mejor derecho, ya que existe un principio primordial dentro del Derecho Registral que es el de publicidad registral. No es posible seguir creando error que a la postre afecta al consumidor dentro de la publicidad registral. Cada signo marcario tiene su propio marco de calificación registral, tema que ha sido analizado ampliamente por esta Autoridad, entre otros en el voto 0986-2011 de 14:20 horas del 24 de noviembre del 2011, que indica:

“...no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripción...”.

Otro de los alegatos que hace la apelante, es que la marca solicitada es una marca evocativa y sugestiva y no describe el producto, no es un adjetivo que otorgue características que le den ventaja, ni califica al producto. Sobre este aspecto, considera este Tribunal que tampoco lleva razón, ya que un signo evocativo es aquel que “(...) posee la habilidad de transmitir una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginario (...)”. (**Tribunal de Justicia Andino, Proceso N° 77-IP-2002 de 20 de noviembre del 2002**); siendo que el

signo evocativo, no hace relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sí ocurre con la marca que nos ocupa.

Los términos evocativos son aquellos que poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración de una idea sobre el servicio amparado por el distintivo. Son signos que sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con determinado objeto o producto, situación que no ocurre en el presente caso, dado que el denominativo hace relación directa al tipo de producto (SUKARNE/CARNE) mismo que se pretende comercializar, por ende, carece de aptitud distintiva al estar conformada de términos descriptivos, no siendo de apropiación exclusiva bajo el esquema del derecho de exclusividad.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y comercio pretendida **SUKARNE**, en clase 29 internacional para proteger y distinguir: carne, pescado, aves, caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar los servicios que enlista, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa **GRUPO VIZ, S.A. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:25:46 del 27 enero 2021, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa **GRUPO VIZ, S.A. de C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:25:46 del 27 enero 2021, la cual **se confirma**. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Guadalupe Ortiz Mora

maut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

NR. 00.60.55