
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0075-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO



TOMEX DANMARK A/S., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-8485)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0424-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas con cincuenta y ocho minutos del veinticuatro de julio de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María del Pilar López Quirós, abogada, cédula de identidad 1-1066-0601, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa TOMEX DANMARK A/S., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Dinamarca, domiciliada Hasserisvej 139, 9000 Aalborg, Dinamarca, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:16:50 horas del 2 de diciembre de 2019.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La empresa **TOMEX DANMARK**



A/S., solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio en clase 29 internacional, para proteger y distinguir: carne; carne de ave; extractos de carne; pescado y marisco (no vivos); alimentos preparados a base de pescado y mariscos, pescado, mariscos, carne y carne de aves para consumo humano; frutas y hortalizas en conserva, secas y cocidas, incluidas patatas fritas; comidas preparadas basadas predominantemente en pescado y mariscos.

Mediante resolución final de las 10:16:50 horas del 2 de diciembre de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción pretendida por razones intrínsecas por carecer de distintividad y trasgredir el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por estar compuesta por términos de uso común que hacen que el denominativo propuesto carezca de distintividad, además de ser engañosa respecto de los productos a proteger y comercializar.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representante de la empresa **TOMEX DANMARK A/S.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio el 12 de diciembre de 2019 y expresó como agravios lo siguiente:

1. Que el Registro debió aplicar el principio de unicidad, puntualizando que el signo se debe analizar de manera global y no separada, ya que el consumidor ve el todo de la marca y no se detiene a fraccionarla ni preguntarse su significado a la hora de adquirir un producto o servicio.

2. Agrega que sobre el término *fries*, el Registro realizó un análisis arbitrario de la solicitud, ya que le atribuye un significado particular a las palabras que conforman la marca y paralelamente omite el diseño. Que la marca se describe de la siguiente forma: "*los términos ORIGINAL COUNTRY FRIES (término en inglés que traducido al español significa país, campo) y FRIES (término en inglés que traducido al español significa fritos)*". A partir de lo anterior, el Registro realizó una incorrecta y arbitraria traducción del término *fries*, al asociarlo únicamente a la expresión "papas fritas", cuando tal y como se argumentó también hace referencia a una técnica de cocina, sea freír o fritura.
3. Señala que el Registro interpreta la marca de su representada como "papas fritas" cuando en realidad la palabra "potato" no se incluye del todo en la solicitud. Por lo tanto, no lleva razón el Registro al afirmar que la marca es descriptiva y engañosa para los productos que protege, porque no hace referencia a papas fritas. Tampoco resulta genérica, porque no pretende apropiarse del término mencionado, donde podría aplicarse una traducción de "*frituras de campo*", la cual resulta suficientemente distintiva.
4. Que la palabra *fries* es un término polisémico y definirlo como "papas fritas" es incurrir en una falacia de generalización.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos con tal carácter, que sean relevantes para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. Una vez 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 DEL ASUNTO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN POR RAZONES INTRÍNSECAS Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. Es necesario hacer referencia a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 (en adelante Ley de marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1° de la siguiente manera:

La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores.

La finalidad que tiene la Ley de Marcas es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2° se definen como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Dentro del análisis de registrabilidad de los signos marcarios, el registrador debe valorar las condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo en calificación, a efecto de determinar una eventual infracción a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas.

En el caso bajo estudio resultan de interés las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que con ella se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos 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.

De acuerdo con esta normativa, un signo marcario es inadmisibile por razones intrínsecas cuando carece de la suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica (inciso g) y cuando pueda causar engaño o confusión en el consumidor sobre sus cualidades (inciso j). Lo anterior, deviene de la relación existente entre la marca y los productos o servicios que se pretenden proteger, con relación a condiciones que impidan su registración, porque el signo puede ser descriptivo o engañoso y ello hace que no posea la distintividad requerida para poder ser identificado e individualizado, generando confusión en el consumidor. Asimismo, cuando el signo marcario propuesto califique o refiera en forma directa a características o cualidades que presenta o podría presentar el producto o servicio que se pretende proteger y comercializar.

De ello se desprende que la distintividad de una marca respecto de los productos que vaya a proteger se debe determinar en función de su aplicación a estos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a los productos, menos distintivo será.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad Industrial en el sentido que no debe autorizarse la registración del signo propuesto



en clase 29 internacional, toda vez que contraviene lo dispuesto en los incisos g) y j) del artículo 7) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, porque dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales aquellas que únicamente contengan elementos que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata; se impide la autorización de aquellos signos que resulten únicamente descriptivos de los productos o servicios amparados, por lo que es útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto:

el poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a identificar o de sus características [...] Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así, los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables. (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p 107 y 108). (El subrayado no es del original).



Como puede apreciarse, el empleo del signo traducido al español de manera literal nos refiere al concepto “el país papas fritas originales” por lo que el consumidor lo relacionará con papas fritas; asimismo, pese a lo alegado por el recurrente, en el idioma inglés la palabra *fries* remite al concepto directo y conocido por la población de “papas fritas” y de esa misma manera es que se va a percibir una vez ingresado a la corriente mercantil.

Obsérvese, la siguiente traducción:

(traducción de *fries*, del Diccionario de Cambridge Inglés-Español © Cambridge University Press) TRADUCCIÓN DE **FRIES** | DICCIONARIO PASSWORD INGLÉS-ESPAÑOL.

Fries,
noun plural

long thin pieces of potato that have been cooked in hot oil
patatas fritas, papas fritas

En este sentido, no podríamos considerar que la frase empleada le proporcionen la carga distintiva necesaria, dado que tal y como se logra deducir, esta expresión no solo es de connotación genérica o uso común que no podría ser monopolizada, sino que además, le proporciona una característica o cualidad al producto que se pretende proteger y comercializar, sean, papas fritas, dada su conformación gramatical y de esa misma manera será identificable para el consumidor con ese producto en específico, característica que no le proporciona ninguna distintividad al signo propuesto.

Bajo esta tesis, queda claro que el signo objetado no es un término polisémico como lo dispone la parte recurrente, sino que, tal y como se logra desprender de la traducción dada por la Universidad de Cambridge el concepto de la palabra *fries* refiere de manera directa a ser entendida en el medio como “papas fritas”, por tanto, dicho concepto sí se encuentra generalizado para ese producto en específico.

Ahora bien, respecto de los otros productos contemplados en la lista que se desea proteger en la misma clase 29 internacional, sean: carne; carne de ave; extractos de carne; pescado y marisco (no vivos); alimentos preparados a base de pescado y mariscos, pescado, mariscos, carne y carne de aves para consumo humano; frutas y hortalizas en conserva, secas y cocidas, comidas preparadas basadas predominantemente en pescado y mariscos, el signo propuesto resulta engañoso dado que efectivamente no se trata de “papas fritas”, y por consiguiente carece de distintividad con respecto a ellos. De igual manera el considerar la traducción de

"*frituras de campo*", para dicha protección, resultaría engañoso para el consumidor respecto de esos productos, siendo que esos alimentos no se encuentran bajo esa condición.

Así las cosas, estima este Tribunal que no resulta posible autorizar el registro del signo pretendido, porque como se indicara *supra*, dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales aquellas que califican o describen los productos que se pretenden distinguir y menos aún que resulten engañosas al consumidor, posición que se contempla en lo indicado por el tratadista Jorge Otamendi en la cita doctrinaria agregada.

Con respecto a los agravios planteados por la apelante estos no son de recibo para este órgano de alzada, puesto que no aportan elementos que permitan una valoración diferente a la que ya realizó el Registro; como ya se ha indicado, el signo fue analizado en su conjunto, demostrándose que el término *fries* que constituye el eje central del signo, no le proporciona la aptitud distintiva necesaria para obtener protección registral; tal como se determinó, este concepto se define dentro del conocimiento como "papas fritas", aunado a que respecto de los otros productos a proteger y comercializar resulta engañosa, en consecuencia contraviene las disposiciones contenidas en el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, procediendo su denegatoria.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos se declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final venida en alzada, la cual se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa TOMEX DANMARK A/S., en contra la resolución dictada

por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:16:50 horas del 2 de diciembre de 2019, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica



y comercio en clase 29 de la nomenclatura internacional. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa 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. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

NR. 00.60.55