

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0412-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (GURMET) (30)

ALIMENTOS GURMET S.A.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-1657)

Marcas y otros Signos

VOTO 0720-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del catorce de diciembre del dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, mayor, abogada, con cédula de identidad 1-785-618, vecina de San José, apoderada especial de Alimentos Gourmet, Sociedad Anónima, empresa organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, domiciliada en kilómetro 35 Carretera Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, Guatemala, en contra de la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de las 15:27:25 horas del 23 de junio del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las 14:14:26 horas del 23 de febrero del 2017, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de Alimentos Gourmet, S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio GURMET en clase 30 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “*mayonesas y salsas*”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:27:25 horas del 23 de junio del 2017, 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 14:04:38 horas del 4 de julio del 2017, la licenciada María Vargas Uribe, representante de Alimentos Gourmet, S.A., interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previo la deliberación de ley.

Redacta el Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial determinó la inadmisibilidad por razones intrínsecas de la marca solicitada, al provocar engaño, dar una característica del producto y por ende, falta de distintividad, de conformidad con el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la apoderada especial de la compañía en sus agravios indica, que no está de acuerdo con el criterio de la registradora, por cuanto resulta ser un juicio de valor en cuanto a la interpretación que ella realiza conforme al criterio del consumidor, y que la marca gourmet en clase 30 solicitada no tiene significado al idioma francés, porque no deletrea de esa manera ninguna palabra de dicha lengua. Por otra parte, a la hora de analizar los productos a proteger, en la clase

solicitada, no tienen relación directa con dicho término. Por último, la marca propuesta puede ser considerada evocativa de los productos pretendidos por cuanto su fin es proteger mayonesa y salsas.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de una marca, cuando se configuran en las prohibiciones intrínsecas establecidas en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que establecen en lo conducente:

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

...d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

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

Como ya fuera analizado por el Registro de la Propiedad Industrial, el término solicitado por el recurrente “**GURMET**” no existe en el diccionario, pues la palabra – adrede - no está escrita correctamente en el idioma francés. El interesado que utiliza lo que se conoce como vicio lingüístico de tipo prosódico y ortográfico, sin significado ni traducción a algún idioma, pero tanto visual, fonética como ideológicamente, podría desprenderse de la palabra **GOURMET**, que si se halla en el diccionario de la real academia española, y tiene el siguiente significado: “**1. m. y f. Persona de gustos exquisitos en lo relativo a la comida y a la bebida. 2. Adj. Propio de un gourmet. Comida, plato gourmet.** (<http://dle.rae.es/?id=JNPV1XQ>).

De igual forma, la palabra **GOURMET** cuya traducción del francés e inglés al idioma español es “**gastrónomo**” (<https://translate.google.com/?hl=es#en/es/gourmet>) y este entendido lo define la Real Academia como: “**1. m. y f. Persona experta o entendida en gastronomía. 2. m. y f. Persona aficionada al buen comer.**” (<http://dle.rae.es/?id=IzzFkKY>), o de igual forma “**2. Persona aficionada a las comidas exquisitas**” (Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. 22ª edición, tomo I, Editorial Espasa Calpe S.A., 2011, p. 1124).

En el caso que se analiza, “Gurmet” es una marca que no posee la distintividad requerida para los productos que desea proteger y distinguir, ya que aunque se trate de un vicio lingüístico, tal como se explicó, el consumidor podría relacionarla con el termino correcto “gourmet”, el que, por ser una palabra con significado, califica y describe la cualidad de los productos del listado, en este caso las mayonesas y salsas, otorgándoles la característica de “deliciosos”

Aquí el consumidor medio no se detendrá en ese detalle etimológico de GURMET/GOURMET y más bien considerará ese signo tal como se define la palabra en forma correcta, sea un platillo exquisito, no necesariamente si es una delicatesen o exquisitez, pero si de refinamiento y buen gusto, por lo que la propuesta resulta ser descriptiva de los productos a proteger. Al ser descriptivo de una cualidad, es omiso en cuanto a la distintividad.

Respecto a la aplicación del inciso j) del citado artículo 7 de la Ley, este Tribunal no está de acuerdo en que se trata de una marca engañosa, pues el consumidor entenderá sin realizar un proceso deductivo que los productos que se pretende proteger con el signo solicitado pueden ser de calidad y partiendo del principio de la buena fe, no tiene evidencia este Tribunal para pensar lo contrario.

Por lo anterior, es procedente confirmar la resolución de las 15:27:25 horas del 23 de junio del 2017, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada María Vargas Uribe, apoderado especial de la empresa Alimentos Gourmet, S.A., sobre la inscripción de la marca de fábrica y comercio GURMET en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteado por la licenciada María Vargas Uribe, apoderado especial de la empresa Alimentos Gourmet, S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:27:25 horas del 23 de junio del 2017, la que en este acto *se confirma*. Se da por agotada la vía administrativa. 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. - **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55