



RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2012-0167 TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MASTER OF MIXES”

CLARK FOODS, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2011-8374)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 1019-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVA— Goicoechea, a las catorce horas con cinco minutos del treinta de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, Abogado, divorciado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **CLARK FOODS INC.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes del estado de Kentucky, Estados Unidos de América, domiciliada en Indiana Estados Unidos de América en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con veinticuatro minutos y cincuenta y siete segundos del siete de diciembre de dos mil once.

RESULTANDO

I. Que en fecha 26 de Agosto del 2011 el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la condición dicha solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MASTER OF MIXES**”, en la clase 32 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*Mezclas para cócteles sin alcohol*”.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas con veinticuatro minutos y cincuenta y siete segundos del siete de diciembre de dos



mil once resolvió “*Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada*”.

III. Que el Licenciado Vargas Valenzuela impugnó mediante el Recurso de Apelación la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

IV. 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 del 2010 al 12 julio del 2011.

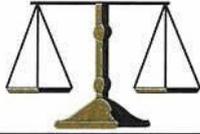
Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente proceso el Registro de la Propiedad Industrial consideró que el signo marcario propuesto atribuye cualidades o características, que pueden causar confusión y además es carente de la distintividad necesaria en relación con los productos a proteger en clase 32, por lo que no es susceptible de registro por razones intrínsecas al violentar los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el apelante manifiesta que tome en cuenta este Órgano Colegiado que su representada pretende proteger productos como mezclas para cocteles sin alcohol, y si el criterio del calificador fuera uniforme y con lógica jurídica no podría haberse registrado



MASTERCARD, por ser la “MAESTRA DE LAS TARJETAS”, y estaría dando una característica que puede o no dar garantía de superioridad, existiendo en el mercado en general infinidad de marcas con el término “MASTER”, sin que por ello los consumidores vayan a preferir adquirirla por ese detalle. El consumidor adquiere un producto por su calidad y despliegue de publicidad y no por lo que se imprima en la etiqueta. La marca “**MASTER OF MIXES**” no quebranta el artículo 7 en sus incisos d) g) y j), teniendo aptitudes necesarias para obtener protección registral, no llegando a provocar en el consumidor confusión alguna respecto de los productos que desea proteger. Reducir la capacidad del consumidor a tal extremo es tratarlo como si estuviéramos frente a una persona con una capacidad de entendimiento mínima, para lo cual se refiere a la marca “MASTER DRY CLEANERS”. El hecho de que en su conformación esté el término “MASTER...”, no significa que ello le de una ventaja respecto a los demás competidores, porque no lo lleva a una conclusión de superioridad. Se refiere el recurrente a cómo debe analizarse la novedad y distintividad para lo cual cita doctrina del jurista Jorge Otamendi, además cita el Voto del Tribunal Registral Administrativo N°057-2008 de las 09 horas 30 minutos del 11 de febrero del 2008.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal analizando la marca sometida a inscripción, así como los alegatos del recurrente, coincide con el Registro de la Propiedad Industrial en el sentido de que el distintivo solicitado contiene vocablos que pueden inducir a los consumidores a errores o confusiones, lo que es contrario a la función principal de la marca, como es distinguir los productos o servicios de una empresa frente a los productos o servicios de la competencia.

Los términos en la marca pretendida “**MASTER OF MIXES**” que en el idioma español significa “**MAESTRO DE MEZCLAS**”, lo convierte en un signo meramente descriptivo del producto a marcar debido que es para proteger y distinguir mezclas para cócteles sin alcohol, pudiendo además inducir a error al consumidor al creer que es un producto que proviene de un maestro en el campo, lo cual puede no ser cierto existiendo la posibilidad

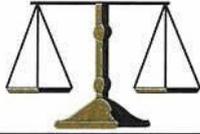


de engaño para éste , lo que contraviene lo dispuesto por el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Nótese que con respecto a la denominación “**MASTER OF MIXES**”, la palabra MASTER significa MAESTRO, palabra que da un atributo de superioridad, por lo que le otorga al producto la idea de una mejor calidad, toda vez que MASTER se define como un grado académico de posgrado que se cursa tras la licenciatura, lo que implica que el término realmente no da elementos distintivos sino que únicamente pretende dar una característica al producto que son mezclas (mixes), sea la característica de ser un producto a nivel de maestros.

Considera este Organo Colegiado que es también de aplicación el inciso g) del citado artículo, en el sentido que realmente le falta distintividad por estar constituido exclusivamente de elementos que describen el producto “MIXES” y sus cualidades “MASTER” sin contar con ningún elemento distintivo frente a los de los competidores, de los cuales también pueden esperarse que quieran presentar su productos por su alta calidad a nivel de maestros.

El ingresar al mercado un signo que contenga las prohibiciones intrínsecas dispuestas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, tal como ya lo expresó este Tribunal en el Voto 005-2007 dicho, *“puede causar perjuicios a los consumidores por la eventual confusión que se genere, pero también es un posible punto de partida para provocar en el mercado una situación de competencia desleal entre competidores, en razón de que al ser un signo cuya distintividad es cuestionable -o totalmente inexistente-, **ingresaría al mercado con una ventaja respecto de otros productores del mismo sector en el cual compete; con independencia de que no se trate de una situación de cotejo marcario; es decir, estamos ante un escenario en el cual este perjuicio se este causando a un competidor, independientemente de que éste tenga inscrito a su favor -o no- un derecho sobre un signo similar o idéntico al signo que se inscribe o se pretende inscribir con violación del artículo 7 citado.***”



El término **MASTER o MAESTRO** en la forma en que está dispuesto califica el producto de cuya marca se pretende proteger, y por ende no le confiere la suficiente aptitud distintiva para acceder a la protección marcaria, contraviniendo igualmente los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Se concluye así que la palabra “**MASTER**” es utilizada en este caso como un adjetivo calificativo que sirve para expresar o destacar una cualidad, y al asociarla al giro del producto que se protegería a saber “*Mezclas para cócteles sin alcohol*”, cabe concluir que resulta totalmente descriptiva y por ende sin la suficiente aptitud distintiva, por atribuirle a tal producto una cualidad que implicaría que es mejor que otros de su mismo género. Esta situación puede generar un riesgo de engaño, violentando el artículo 7 inciso j) en el caso de que el producto no tenga la cualidad que enuncia, y además se trata de un signo que por ser descriptivo carece de capacidad distintiva con respecto a los competidores. Debe interpretarse que el inciso g) del artículo 7, tiene una aplicación genérica para todos los casos en que un signo carezca de tal capacidad distintiva, o no la tuviera de manera suficiente, como es en este caso concreto, donde el signo solicitado por ser entre otros, atributivo de cualidades. Se concluye que el signo solicitado contiene una prohibición intrínseca que impide otorgar su apropiación como marca de fábrica y comercio.

Por último, a pesar del hecho de que la empresa solicitante invoque que existen antecedentes en los cuales se debe apoyar el Registro para establecer la inscripción del signo solicitado no viene a constituirse en un parámetro para inscribir el signo solicitado, ya que cada caso debe analizarse y calificarse independientemente, tomando en cuenta las circunstancias específicas y la revisión que de oficio debe hacerse sobre el cumplimiento de los requisitos legales para otorgar el derecho que se solicita.

Por las razones indicadas, y citas legales invocadas, y siendo que no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa **CLARK FOODS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual en este acto se confirma, de conformidad con los incisos d) g) y j) del artículo 7 de la ley de rito.



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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a los considerandos expuestos, y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **CLARK FOODS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con veinticuatro minutos y cincuenta y siete segundos del siete de diciembre de dos mil once, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue la marca “**MASTER OF MIXES**”. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

Marca Intrínsecamente inadmisibile

TE. Marca con falta de distintividad y engañosa.

TG Marcas inadmisibles

TNR: 00.60.55.