



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0510- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “California Mermelada de Durazno (DISEÑO)”

GLORIA S.A., Apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de origen No. 2015-1687)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 1028-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO San José, Costa Rica, a las quince horas con veinticinco minutos del veintitrés de noviembre de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el 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, a las once horas con cuarenta y cuatro minutos y diez segundos del veintiséis de mayo de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 23 de febrero de dos mil quince, el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**California Mermelada de Durazno (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: “*salsas, condimentos y especias, productos de pastelería y de confitería*”, en clase 30 de la nomenclatura internacional.



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

TERCERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de junio de dos mil catorce, el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, en representación de la empresa **GLORIA, S.A.**, presentó recurso de apelación contra la resolución final referida anteriormente, expresando agravios, y es por esa circunstancia por la que conoce este Tribunal.

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 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por ser un asunto de puro derecho.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la inscripción



del signo solicitado el artículo 7, inciso j), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que la marca de fábrica y comercio “**California Mermelada de Durazno (DISEÑO)**”, para la clase 30 de la nomenclatura internacional, no contiene distintividad marcaria para hacer posible su registro, la misma es engañosa para los productos que pretende proteger y distinguir y que no son, ni se relacionan con mermelada de durazno. Al respecto el Órgano a quo estableció lo siguiente:

“[...] El signo solicitado pretende proteger Salsas condimentos y especias productos de pastelería y de confitería en clase 30 internacional. Sin embargo, en el signo se contempla con claridad el nombre de un producto MERMELADA DE DURAZNO, es decir, hay un engaño evidente al consumidor medio, quien asumirá que va a recibir una MERMELADA DE DURAZNO más no así especias por ejemplo. [...]”

Por su parte, la recurrente alega que la marca solicitada no tiende a producir confusión ni mucho menos resulta engañosa. Señala que es importante aclarar que el término solicitado hay que verlo como un todo y como una marca con la suficiente aptitud distintiva imposible de causarle confusión al público consumidor, ya que los términos como están planteados no le podrían evocar al consumidor idea alguna y es importante aclarar que una marca aunque fuere evocativa no incurriría en prohibición para su registro. Concluye que el hecho de que el signo contenga la frase “mermelada de durazno”, no significa que el producto no pueda ser registrado para proteger y distinguir una serie de productos que perfectamente pueda utilizarse la marca solicitada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El diseño de la marca solicitada consiste en una etiqueta donde en la parte inferior se puede observar la frase “Mermelada de Durazno”. En el centro se observa la palabra “California” encerrada en una manzana y en la parte superior tres duraznos traspasados por una hoja, o en propias palabras del recurrente en su solicitud “*El diseño consiste en un cuadro con duraznos con la terminología california en letras blancas, rodeado de una manzana en colores rojo y verde, con la frase mermelada de durazno*”. Esta etiqueta al ser



vista globalmente da la impresión de informar que el producto es “mermelada de durazno” ya que las figuras que aparecen son de duraznos y asimismo contar con la frase “Mermelada de Durazno”. De ahí que globalmente considerada, la marca apunte a que el producto marcado se trata de “mermelada de durazno”.

En total contradicción a lo antes expuesto, la marca propuesta “**California Mermelada de Durazno (DISEÑO)**”, en clase **30** de la nomenclatura internacional, busca proteger y distinguir la siguiente lista de productos: “*salsas, condimentos y especias, productos de pastelería y de confitería*”. De ahí que se puede observar que existe una inconsistencia entre los productos de la lista y las palabras que resaltan en la etiqueta que son “*Mermelada de Durazno*”. Igual inconsistencia se da en todos los demás elementos en qué consiste la etiqueta, la cual como se ha dicho lleva al consumidor directamente a pensar en ese producto.

Por otra parte, el artículo 7 párrafo final de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos permite la inscripción del signo, cuando al estar conformado por un conjunto de elementos, en él se exprese el nombre de un producto o servicio; pero en el tanto el registro sea solo para el producto o servicio mencionado. En el caso de análisis, la lista de productos se refiere a otros disímiles del que se indica en la denominación. De ahí que la lista propuesta contraría lo indicado por el artículo citado, violentándolo. No es válido el argumento del apelante en el sentido de que los términos como están planteados no le podrían evocar al consumidor idea alguna, todo lo contrario, la etiqueta claramente presenta la “Mermelada de Durazno” como el elemento preponderante de la misma, por lo que se interpretará como describiendo el producto marcado.

Igualmente, el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, prohíbe la inscripción de una marca cuando sea susceptible de causar engaño o confusión al consumidor. Interpretadas en conjunto, ambas normas, sea el inciso j) y el párrafo in fine del artículo 7 citado, exigen una coherencia y correspondencia entre lo que indica la parte denominativa del signo propuesto y los productos y servicios a proteger y distinguir por la marca, esto, a efecto de que el consumidor no genere expectativas falsas sobre el producto o servicio ofrecido. Es decir, se trata de un marco



normativo que prohíbe la inscripción de un signo que causa confusión o engaño, por haber falta de coherencia, como lo es en este caso, entre lo que indica la etiqueta y el producto marcado.

Es claro para este Tribunal, que al buscar proteger una lista productos diferentes a la mermelada de durazno, términos que aparecen centrales en la denominación del signo solicitado, la marca resulta engañosa, violentando con ello lo estipulado en **el inciso j) del artículo 7** de la Ley citada, y el párrafo final del mencionado artículo. El consumidor asociará las partículas “Mermelada de Durazno” directamente a ese producto, más aún, por tener en la parte gráfica el diseño de duraznos lo que llevará a la asociación inmediata de “mermelada de durazno”, situación que no corresponde con los productos de la lista. Existe una alta probabilidad de que el consumidor no interprete el signo, como alega el apelante, como un ejemplo de los productos que se desean inscribir, sino que buscará inmediatamente una asociación del producto marcado con “mermelada de durazno”.

La hipótesis de que el consumidor es suficientemente reflexivo no se justifica para buscar la inscripción del signo solicitado, violentando lo que expresamente mencionan los artículos citados de la Ley de marcas y Otros Signos Distintivos, cuyo objetivo es precisamente, asegurarse que el sistema marcario pueda asegurar distinciones claras entre productos y competidores, sin llevar al consumidor a la posibilidad de un riesgo de confusión y engaño.

De conformidad con las consideraciones, y citas normativas expuestas, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y cuatro minutos y diez segundos del veintiséis de mayo de dos mil quince, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca fábrica y comercio **“California Mermelada de Durazno (DISEÑO)”**, en clase **30** de la Clasificación Internacional de Niza, para todos los productos de la lista solicitada, toda vez que la misma contraviene el inciso j) y el párrafo in fine del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



QUINTO. 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 del 12 de octubre de 2000, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones, y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y cuatro minutos y diez segundos del veintiséis de mayo de dos mil quince, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca fábrica y comercio “**California Mermelada de Durazno (DISEÑO)**”, en clase **30** de la Clasificación Internacional de Niza. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55