



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0567-TRA-PI

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

GLORIA S.A., Apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de origen No. 2015-1707)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0126-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO San José, Costa Rica, a las catorce horas quince minutos del cuatro de abril de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Mark Beckford Douglas, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-857-192, 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 13:33:30 horas del 26 de mayo de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 23 de febrero de 2015, el Lic. Mark Beckford Douglas, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio (diseño):



en clase: 30 de la nomenclatura internacional, para proteger: “salsas, condimentos y especias, productos de pastelería y de confitería”.

SEGUNDO. Mediante resolución dictada las 13:33:30 horas del 26 de mayo de 2015, 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. Inconforme con la resolución anteriormente indicada, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de junio de 2015, el Lic. **Mark Beckford Douglas**, en representación de la empresa **GLORIA, S.A.**, presentó en tiempo y forma el recurso de apelación contra la resolución final antes referida, 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 1° setiembre del 2015.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra



hechos con tal naturaleza 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 determinó el rechazo de la solicitud con fundamento en el artículo 7, inciso j), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que la marca de fábrica y comercio “**California de Mora (DISEÑO)**”, para la clase 30 de la nomenclatura internacional, no contiene distintividad marcaria para hacer posible su registro, en virtud de que la misma es engañosa para los productos que pretende proteger y distinguir y que no se relacionan con la mermelada de mora.

Al respecto el Registro de la Propiedad Industrial, señaló:

“[...] 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 MORA, es decir, hay un engaño evidente al consumidor medio, quien asumirá que va a recibir una MERMELADA DE MORA más no así especias, por ejemplo. [...]”

Por su parte, el representante de la compañía GLORIA S.A., en su escrito de agravios indica que el signo solicitado denominado california de ninguna manera infringe el artículo 7 de la ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo que no podría ser considerada engañosa. Que, si bien en el diseño la marca contiene la terminología Mermelada de Mora, en la solicitud inicial se había expresado eliminar dicha frase. Por lo que el diseño solicitado es susceptible de ser registrado para los productos y servicios de la clase 30 internacional. Agrega, que la marca



California pertenece al nombre de un estado de la Unión Norteamericana, por lo que puede ser utilizado como expresión de fantasía para la protección de los citados productos. Por lo anterior, solicita se declare con lugar la apelación presentada.

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 Mora” y la figura de una mora. En la parte superior se observa la palabra “California” encerrada en una manzana. En palabras del solicitante *“El diseño consiste en un cuadro de color morado con una serie de moras con la terminología california incrustada en la mitad de una manzana de color blanco y con el término mermelada de Mora bordeado de morado y una Mora con su hoja de color verde”*. Esta etiqueta al ser vista globalmente da la impresión de informar que el producto es “mermelada de mora” e incluso las figuras que aparecen son moras, por lo que, considerada en su conjunto, la marca apunta de manera directa a que el producto marcado se trata de “mermelada de mora”.

En total contradicción a lo antes expuesto, la marca propuesta “California Mermelada de Mora (DISEÑO)”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, busca proteger y distinguir los siguientes productos: “salsas, condimentos y especias, productos de pastelería y de confitería”. De ahí que se puede observar que existe una contrariedad entre los productos de la lista propuesta y la frase que resalta en la etiqueta “Mermelada de Mora”, inconsistencia que se da en todos los demás elementos que integran la etiqueta, la cual como se ha dicho lleva al consumidor directamente a pensar en ese producto, sea en la mermelada de mora.

Al respecto, 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. Ello quiere decir, que la parte denominativa del signo propuesto y los productos y servicios a proteger y distinguir por la marca, 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 de productos diferentes a la mermelada de mora, términos que conforman 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, dado que el consumidor asociará las partículas “Mermelada de Mora” directamente con ese producto, más aún, por tener en la parte gráfica el diseño de moras llevará al consumidor a la asociación inmediata de “mermelada de mora”, y ese producto no corresponde con los indicados en la lista propuesta. En consecuencia, existe una alta probabilidad de que el consumidor relacione de manera inmediata el producto marcado con “mermelada de mora”, transgrediéndose tal como se indicó, el citado artículo 7 inciso j) de la ley de Marcas y otros Signos Distintivos por ser engañosa. Razón por la cual sus manifestaciones no son acogidas.

Agrega el recurrente, que, si bien en el diseño la marca contiene la terminología Mermelada de Mora, en la solicitud inicial se había expresado eliminar dicha frase, siendo que no pertenece a la clase solicitada. Al respecto, cabe indicar que este agravio no puede ser acogido ya que la marca se presenta al público mediante una etiqueta muy bien conformada donde se visualiza el término california dentro de su diseño, así como las palabras mermelada de mora, esta última en letra grande con una imagen de una mora al lado de ese vocablo. Todo ello conlleva a pensar por parte del consumidor que lo que está dentro de la presentación del producto es mermelada de mora. Por lo que, jamás van a pensar en salsas, condimentos u otros productos distintos a los que dice la etiqueta, por eso, aunque se indique que no se tome en cuenta esa terminología, la misma queda en la etiqueta y ello produce el riesgo de confusión, no siendo posible su coexistencia registral.

Aunado a lo anterior, resulta importante destacar que dentro de los principios rectores que engloban la actividad marcaria se encuentra el principio de funcionalidad, sea, aquel elemento que le proporciona al signo su identidad frente a otros productos o servicios. En este mismo



sentido los autores **Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas en su obra Derecho de Marcas (2008, pág. 27)**, respecto al citado principio indica: “las marcas cumplen diversas funciones en las economías modernas, a saber: función de identificación de los bienes y servicios, función de garantía de calidad, función distintiva, función de protección al titular de la marca, función competitiva, función de protección al consumidor, entre otras”. En consecuencia, al carecer de distintividad el signo solicitado su concesión violentaría tanto el citado principio como la normativa a que se ha hecho referencia.

Respecto de que la marca California pertenece al nombre de un estado de la Unión Norteamericana, y puede ser utilizado como expresión de fantasía para la protección de los citados productos, es un hecho que lleva razón el solicitante. Sin embargo, al contener el signo propuesto otros elementos en su conformación que inducen a engaño, hace que la solicitud se encuentre viciada no siendo posible bajo esa circunstancia su protección. En atención a ello se rechazan sus manifestaciones en este sentido.

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 Lic. 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, las 13:33:30 horas del 26 de mayo de 2015, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca fábrica y comercio “California Mermelada de Mora (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) 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 Lic. 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 13:33:30 horas del 26 de mayo de 2015, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca fábrica y comercio “California Mermelada de Mora (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.** -

Rocio Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

La que suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Leonardo Villavicencio Cedeño, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país en una capacitación. Goicoechea 17 de junio de 2016.-



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55