

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0211-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo FAMILY KIWI (diseño)

Marcas y otros signos

Zespri Group Limited, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7511-2010)

VOTO N° 1310-2011

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

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de la empresa Zespri Group Limited, organizada y existente de conformidad con las leyes de Nueva Zelanda, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y tres minutos, diez segundos del siete de marzo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de agosto de dos mil diez, la Licenciada Arias Chacón, representando a la empresa Zespri Group Limited, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de fábrica y comercio del signo



para distinguir, entre otros, en clase 31 productos agrícolas y hortícolas en dicha clase, a saber, frutas frescas, semillas, plantas naturales.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, treinta y tres minutos, diez segundos del siete de marzo de dos mil once, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada en cuanto a la clase 31.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de marzo de dos mil once, interpuso recurso de apelación en su contra.

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, 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN FINAL Y LOS ALEGATOS DE LA APELACIÓN. En su resolución final, el Registro de la Propiedad

Industrial rechaza el registro solicitado por encontrar que el signo  resulta engañoso respecto de los productos de la clase 31 que se pretenden hacer distinguir en el comercio. Por su parte, la apelante manifiesta que ya han aclarado que los productos son referentes única y exclusivamente al kiwi, por lo que se supera la tara endilgada, y que el problema surge por una interpretación subjetiva de parte de la Administración.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, MARCO LEGAL APLICABLE. Analizada la resolución final venida en alzada, debe este Tribunal confirmarla por estar ajustada a derecho. Está claro que las marcas pueden estar compuestas de, entre otros elementos, palabras, las cuales por lo general tienen un significado concreto para el consumidor (excepción hecha de las palabras de fantasía que son creadas específicamente para ser marcas y que no tienen un significado concreto en el lenguaje común). Los artículos 3, el inciso c) del 7 y también su párrafo final, y 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), permite el registro de marcas complejas en donde algunos de sus elementos resulten ser palabras que se refieran a un producto o servicio en específico, pero limitando el registro a éstos. Y si bien la Ley de Marcas dispone una serie de facultades que la Administración puede ejercer oficiosamente, éstas no son irrestrictas, y en el caso de las listas de productos y servicios que son propuestas por las partes, la Administración puede señalar las inconsistencias que se detectan, pero en aplicación del principio de rogación que rige a la actividad registral, ha de ser la parte la que corrija, y atendiendo a la modificación propuesta se calificará lo solicitado.

Así, en el presente asunto, es claro que el signo propuesto menciona a una fruta en específico, sea el kiwi, la cual, respecto de los productos propuestos en clase 31, resulta estar en relación de género a especie: el kiwi es una especie de fruta, por lo tanto, no se pudo acordar el registro

tal y como lo plantea la solicitante, ya que la lista propuesta se sale de lo específicamente propuesto en el signo e indica una generalidad de tal amplitud que no puede ser aceptada. Nuestra Ley de Marcas sistematiza de forma clara el cómo puede la parte solicitante superar tal objeción: una vez notificada de acuerdo al artículo 14, y utilizando la facultad de limitación a la lista de productos dada por el primer párrafo del artículo 11, debió de proceder a corregir la lista inicial para que esta fuese limitada a solamente kiwi, adjuntándose además el comprobante del pago de la tasa exigida según el artículo 94 inciso i). En lugar de ello, y de una forma completamente ambigua, ante la objeción planteada por la Administración en resolución de las nueve horas, veintinueve minutos, veinticuatro segundos del veintiuno de octubre de dos mil diez, indicó por escrito presentado en fecha veintitrés de noviembre de ese mismo año que eliminaba de la lista a los vegetales, y que:

“Por su parte: *“los productos agrícolas y hortícolas, en esta Clase, a saber frutas frescas, semillas y plantas naturales”*, todos pueden ser de Kiwi ...”

Así, vemos como no se responde a lo objetado con una declaración precisa y contundente en donde, por la vía de la corrección, se limite la generalidad propuesta de productos agrícolas y hortícolas a la especie señalada en el signo, sean kiwis. Lo ambiguo de la respuesta dada en el escrito de fecha veintitrés de noviembre de dos mil tres no permite tener por subsanada la objeción planteada, por lo tanto, bien hizo el **a quo** al rechazar el registro solicitado en la clase 31, puesto que, habiéndose dado la oportunidad de Ley a la parte solicitante para que ajustara su petición a lo establecido por Ley, esto no se realizó. Lo que la apelante considera un asunto de mera interpretación gramatical no es tal, ante la afirmación de “todos pueden ser de kiwi” el Registrador coligió correctamente que en los productos es posible o no que tengan la naturaleza de ser de kiwi, ya que no se utilizó una redacción que concretizara en la lista de productos lo propuesto de forma específica en el signo. Y la supuesta corrección que se hace ante esta Sede tampoco puede ser de recibo, ya que a través de su redacción se pretende dejar en la lista la generalidad de productos agrícolas y hortícolas, limitándolas luego al kiwi, no

siendo ésta la técnica correcta de proponer los productos a distinguir, ya que la lista debe ser explícita, clara y sin ambigüedades:

“Los productos y servicios han de ser enumerados de un modo claro y preciso, utilizando en la medida de lo posible los mismos términos empleados en la lista alfabética de la clasificación internacional sin prestarse a equívocos.” **Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 412.**

Y, amén de lo anterior, en las dos veces que la parte ha propuesto un cambio a la lista de productos, ha faltado realizar el pago de la tasa respectiva, la cual ha de ser cancelada para lograr la actuación que se pretende por parte de la Administración.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Marianella Arias Chacón representando a la empresa Zespri Group Limited, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y tres minutos, diez segundos del siete de marzo de dos mil

once, la cual se confirma, denegándose el registro como marca del signo  para la clase 31, debiéndose continuar con el trámite de lo solicitado para la clase 16. 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

DESCRIPTORES

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29