

RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2014-0367-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio “DELIMAIZE”

GRUPO MINSA, S.A. MINSA, S.A.B. DE C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-1333)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 831-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las diez horas del dieciocho de noviembre del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis-seiscientos uno, en su condición de apoderada de la compañía **GRUPO MINSA S.A.B. DE C.V.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de México y domiciliada en Prolongación Toltecas No. 4, Col. Los Reyes Ixtacala, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54090, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, con veintiséis minutos, diecinueve segundos del ocho de abril del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de febrero del dos mil catorce, la licenciada María del Pilar López Quirós, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo “**DELIMAIZE**” como marca de fábrica y de comercios para proteger y distinguir, “harina de maíz, empanizadores y

preparaciones (harina) libre de gluten para la panificación, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, y “para proteger y distinguir, “maíz a granel”, en **clase 31** internacional.

SEGUNDO. En resolución de las once horas, veintiséis minutos, diecinueve segundos del ocho de abril del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de abril del dos mil catorce, la licenciada María del Pilar López Quirós, en representación de la compañía **GRUPO MINSA S.A.B. DE C.V.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, y el Registro aludido, mediante resolución dictada a las nueve horas, treinta minutos, treinta y un segundos del veintiocho de abril del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y en resolución de la misma hora, fecha y año indicada, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia 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 causen 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 de julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando la marca de fábrica y de comercio “**DELIMAIZE**”, en clase **30 y 31** de la Clasificación Internacional de Niza. En **clase 30**, para proteger y distinguir, “harina de maíz, empanizadores y preparaciones (harina) libre de gluten para la panificación”, en **clase 31** para proteger y distinguir, “maíz a granel”, El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la marca solicitada por el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representante de la empresa solicitante y a su vez apelante, en su escrito de expresión de agravios indica que no leva razón el Registro en segregar la marca de su representada en dos palabras distintas, ya que la marca consiste en una única palabra, la cual constituye un término de fantasía que no tiene significado en ningún idioma. MAIZE no es el término común del idioma inglés para hacer referencia a maíz, por lo que tampoco los consumidores se verán familiarizados con la marca.

Aduce que el Registro no tomó como base para denegar la solicitud de su representada que el término no está incluido como término reconocido por el Diccionario oficial de la lengua española, dándole un significado que los consumidores promedio no le van a dar a la marca de su representada.

Argumenta además, que tampoco se puede afirmar que la raíz “**DELI**” hace referencia exclusivamente a delicioso, ya que existen otros términos que inician con la raíz “**DELI**” como por ejemplo deliberar, delirar, delicado, delimitar, entre otros. Por lo que el razonamiento del Registro no es conforme a derecho.

Señala que la marca debe ser analizada como un todo, es decir DELIMAIZE, y no fraccionado sus elementos.

Finalmente indica, que la marca de su representada no es engañosa con respecto al término maíz, ya que como vimos la marca hace referencia a maíz.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Del análisis o visión de conjunto se tiene que la marca de fábrica y de comercio propuesta está compuesta por un elemento denominativo “**DELIMAIZE**, que pretende identificar en clase **30 y 31** los siguientes productos, en su orden, “harina de maíz, empanizadores y preparaciones (harina) libre de gluten para la panificación”, y “maíz a granel”, por lo que se cuestiona si dicho término presenta distintividad suficiente para ese tipo de productos. El vocablo “**DELI**” de acuerdo al Diccionario Manual de Sinónimos y Antónimos de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L, lo define como sustantivo femenino plural de “*delicatessen*” que refiere a [delicias](#) o *exquisiteces*, de manera que evoca pero de forma que raya lo descriptivo lo delicioso o delicatesen, ya que “deli” es la raíz o abreviado de delicioso, y se ha utilizado ampliamente para nombrar lo delicioso o delicia. La expresión “**MAIZE**” conforme al **Diccionario** Universidad de Chicago Diccionario Español-Inglés, Inglés-Español, Editorial Poket Books Neu York London Toronto Sydney, 2002, p. 446, lo define como “[mez] n maíz m.”

De esta forma, con alta probabilidad el consumidor al escuchar el término delimaize que es fonéticamente equivalente a “delimaíz” creará en su mente de forma automática la imagen de maíz que presenta la característica de delicia; concepto que no requiere uso de fantasía o imaginación sino que surge de forma directa en la mente al escuchar dicho vocablo, por lo que fonéticamente e ideológicamente la marca genera ese pensamiento. De ahí que visto en su conjunto la marca crea de forma muy directa la idea de “maíz delicioso” o “delicatesen de maíz”.



Partiendo de lo anterior, vemos que la marca que se pretende registrar **“DELIMAIZE” (delimaíz)**, para proteger **“harina de maíz, empanizadores y preparaciones (harina) libre de gluten para panificación”**, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y **“maíz a granel”**, en clase 31 de la misma Clasificación de Niza, resulta descriptiva para los productos: **“harina de maíz”** y **“maíz a granel”**, en clase 30 y 31 indicadas. Por esta razón, encuentra este Tribunal que el distintivo solicitado cae en la prohibición intrínseca de consistir en un signo conformado única y exclusivamente por una descripción de características, sancionado en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que establece en lo conducente:

“[...] Artículo 7.- Marcas Inadmisibles por razones intrínsecas.

No podrá ser registrado como marca que consista en alguno de los siguientes:

[...] 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.”

Y debido a que el distintivo marcario está formado únicamente por elementos que describen un producto, y /o cualidades del mismo, el signo contraviene el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas, por falta de distintividad ya que no presenta ningún otro elemento que permita distinguir los productos de la competencia, en el área de los productos de maíz

.En razón de lo anterior, tenemos que desde el punto de vista del interés público, el signo **“DELIMAIZE” (delimaíz)**, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, indica o informa al consumidor que los productos son delicias de maíz o delicatessen de maíz, lo cual en relación con los demás productos que se solicitan en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber: **“empanizadores y preparaciones (harina libre de gluten para panificación”**, resulta eventualmente engañosa, dado que estos productos son diferentes a lo indicado en su denominación, lo que pueden llevar al consumidor a considerar que tales productos son de maíz. De ahí que sea aplicable el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas,



que en lo conducente dice, “[...] No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:[...] j) Pueda causar **engaño o confusión** sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. [...]”. Esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que: “[...] tiende a proteger, por una parte, el interés del consumidor de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza, o calidad de los productos o servicios que se ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca por tanto debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. **“(KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª Reimp, 1983, p. 176).**

De lo anterior, es necesario indicar, que la marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño, y desorientación. Por ello, tal y como se dijo supra, incluir los productos: **“empanizadores y preparaciones (harina) libre de gluten para la panificación”** acarrea engaño al consumidor, ya que como se explicó al ser **“DELIMAIZE” (delimaíz)**, un término que significa maíz delicioso o delicias de maíz, no se encuentran incluidos los productos mencionados.

Para ilustrar, ejemplificaremos con los siguientes signos, tomados de nuestra casuística, cada uno de ellos referido a productos específicos: BLUE GOLD WATER para cerveza (Voto N° 1273-2011), JEANS REVOLUTION & CO para sombreros (Voto N° 931-2011), NESFRUTA para preparaciones a partir de soya, aceite y grasas comestibles (Voto N° 862-2011), TV GOLF MAGAZINE para máquinas de escribir (Voto N° 743-2011), VK VOKDA KICK para bebidas sin alcohol (Voto N° 222-2011). Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo transmite al consumidor

una idea directa la cual entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

Por lo anteriormente expuesto, concluye este Órgano de Alzada que el signo solicitado no es factible de registro por razones intrínsecas, no siendo atendibles los agravios planteados por la representación de la compañía recurrente en sentido contrario. Siendo lo procedente declarar **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de la compañía **GRUPO MINSA S.A.B. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiséis minutos, diecinueve segundos del ocho de abril del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“DELIMAIZE”** en clases 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de la compañía **GRUPO MINSA S.A.B DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiséis minutos, diecinueve segundos del ocho de abril del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se



deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**DELIMAIZE**” en clases 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase 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

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca con falta de distintiva

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TE. Marca descriptiva

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69