

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0456-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “CALIFORNIA 100% JUGO DE TOMATE PREMIUM SIN ADICIÓN DE AZÚCAR MEZCLADOR NATURAL CONTENIDO NETO 215 ML (DISEÑO)”

GLORIA, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2015-1680)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0859 -2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del cinco de noviembre de dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-857-192, en su condición de apoderado especial de la sociedad **GLORIA, S.A.**, sociedad organizada de conformidad con las leyes de la República de Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y nueve segundos del doce de mayo de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de febrero de 2015, el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, en la condición indicada al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CALIFORNIA 100% JUGO DE TOMATE PREMIUM SIN ADICIÓN DE AZÚCAR MEZCLADOR NATURAL CONTENIDO**



NETO 215 ML (DISEÑO)”, para proteger y distinguir en **clase 30** internacional: “*Salsas (condimentos), especias.*” Con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las trece horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y nueve segundos del doce de mayo de dos mil quince, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado Beckford Douglas, en representación de la sociedad solicitante, recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal de Alzada.

CUARTO. 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 su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta la Juez Díaz Díaz, 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. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. EL Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud al considerar que el signo propuesto es capaz de crear confusión en el consumidor respecto a los productos a proteger, porque al incluir dentro de su elemento denominativo las frases “JUGO DE TOMATE” y “PREMIUM”, se atribuye a lo protegido [salsas (condimentos) y especias] esas características, las cuales debe presumirse no tienen, ya que no ha sido limitado de esa forma por el solicitante. Agrega esta Autoridad que para el caso de la segunda frase (premium), genera cierta ventaja frente al resto de competidores de ese mismo giro comercial, al hacer creer que se trata de productos especiales y de calidad superior a la media, todo lo cual infringe lo dispuesto en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante, destacó en sus agravios que el signo pretendido no causa ningún tipo de engaño en el consumidor porque consta de un diseño conformado, no solo por la terminología “*California 100% JUGO DE TOMATE*”, sino por una grafología y un diseño determinado, que al observarlo como un todo permite al público consumidor distinguir con claridad unos productos de otros. En razón de dichos argumentos solicita se declare con lugar su recurso.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La función principal de los signos marcarios es distinguir los productos o servicios que protegen, permitiendo que el consumidor logre diferenciarlos, sin provocar que los confunda con otros, de igual o similar naturaleza, que hayan sido puestos a su disposición en el mercado por los diferentes competidores.

De este modo, no se protege solamente a los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el comercio para proteger sus productos, sino también a los consumidores, por cuanto estos signos son un referente de la reputación del producto o servicio a que se refieren y por ello deben brindarle alguna certeza sobre su calidad.

Por este motivo, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos prohíbe el registro de signos que



carezcan de distintividad, sea por razones intrínsecas o extrínsecas. Las causales intrínsecas se refieren a términos descriptivos, que relacionan alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien **signos desprovistos de esa aptitud distintiva por resultar engañosos**, (artículo 7 de la Ley de Marcas). Por otra parte, las causales extrínsecas (o por derechos de terceros), se refieren a todas aquellas condiciones que puedan originar un conflicto marcario, es decir un riesgo de confusión entre signos de diferentes fabricantes o comerciantes, debido a eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial (artículo 8 de la Ley de Marcas).

Respecto del engaño, ya este Tribunal se ha manifestado en diversas resoluciones, entre otros en el Voto No. 503-2011 dictado a las 14:40 horas del 29 de setiembre de 2011, indicando:

“[...]Por lo expuesto, estima este Tribunal importante referirse al tema del engaño, siendo, que el tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

*“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.” (Lobato, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 25399**). (subrayado nuestro).*

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

[...]



Tómese en cuenta, que el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.

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.

[...]

La causal contemplada en el inciso j) del artículo 7 de cita referida, tiene que ver con el *“principio de veracidad de la marca”*, ya que, *“El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le 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.). [...]” (Voto No. 503-2011)

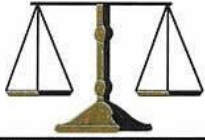


Partiendo de lo expuesto líneas atrás, comparte este Tribunal lo argumentado por el Registro de la Propiedad Industrial al manifestar que la marca pretendida es inadmisibile por razones intrínsecas, de conformidad con el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, porque puede provocar confusión en el consumidor respecto de los productos para los que se solicita, en relación con su naturaleza, modo de fabricación y cualidades, ya que dichas características no necesariamente estarán presentes en las salsas y especias que son su objeto de protección, siendo que al observar el signo como un todo:



puede despertar en los consumidores una idea errónea, haciéndole creer que se trata de productos hechos a base de jugo de tomate en un 100% (es decir, puro) de calidad premium (es decir, de una calidad superior al promedio) que no contiene azúcar y que es natural, ya que la frase **“100% JUGO DE TOMATE”** es la que más resalta del diseño agregado, por lo que le es aplicable el **inciso j) del artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como lo aplica acertadamente el Registro, toda vez que en realidad lo protegido son salsas (condimentos) y especias sin restricción alguna respecto de su contenido o sus ingredientes.

De este modo, concluye este Órgano de Alzada, que lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra conforme a derecho, siendo lo procedente el rechazo del signo propuesto.



No lleva razón el recurrente al asegurar que su marca tiene las condiciones para ser registrada por cuanto, considerando la impresión que genera en su conjunto, en apariencia el signo está dispuesto para proteger jugo de tomate, ya que tanto los diseños incorporados como la parte denominativa así lo indican, incluso le agregan características como 100% jugo, Premium y natural, cuando en realidad lo que se pretende proteger son salsas, condimentos y especias, que no necesariamente incorporan jugo de tomate. Desde esta perspectiva, el artículo 7 de la ley de Marcas es muy claro en señalar que no es admisible por razones intrínsecas el signo que pueda causar engaño o confusión sobre las características y cualidades de los productos o servicios protegidos.

En virtud de lo expuesto, es procedente para este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y nueve segundos del doce de mayo de dos mil quince, la que en este acto se confirma.

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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y nueve segundos del doce de mayo de dos mil quince, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo ***“CALIFORNIA 100% JUGO DE TOMATE PREMIUM SIN ADICIÓN DE AZÚCAR***



MEZCLADOR NATURAL CONTENIDO NETO 215 ML (DISEÑO)” . Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán confirma. 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