



RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2012-0037- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “product ©” (DISEÑO)

PRODUCT C TRADEMARK LTDA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 10069-2011)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 860-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO— Goicoechea, a las quince horas con veinticinco minutos del ocho de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Sergio Jiménez Odio**, mayor, abogado, portador de la cédula de identidad número uno- ochocientos noventa y siete- seiscientos quince, en concepto de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **PRODUCT C TRADEMARK LTDA.**, cédula jurídica tres- ciento dos- quinientos sesenta y seis cero noventa y cinco, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con nueve minutos y cuarenta y siete segundos del quince de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

I. Que en fecha 10 de Octubre del 2011, el Licenciado **Sergio Jiménez Odio**, de calidades y condición dichas, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, sal ahumada, sal para moler, productos empacados y al vacío, mostaza, vinagre, salsas(condimentos), especias, hielo.*”, de la marca de fábrica y



comercio

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas con nueve minutos y cuarenta y siete segundos del quince de noviembre de dos mil once, resolvió denegar la inscripción de la marca solicitada, por considerar que contraviene la norma contenida en el artículo 7 literales j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, la que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

III. 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 del doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve rechazar la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**product ©**” (**DISEÑO**), por considerar que el signo marcario propuesto no es susceptible de protección registral por transgredir el artículo 7 incisos j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.


Por su parte el apelante inconforme con la resolución apelada alega que la marca que pretenden proteger en clase 30 internacional ya es una marca consolidada y reconocida por



muchos consumidores, debido a que se encuentra registrada en clase 29 con el número de registro 195991, como nombre comercial con el número de registro 195688 y en clase 49 con el número de registro 194520. Además indica que los productos que quieren proteger en clase 30 se van a vender en el mismo punto de venta, donde también se venden los productos del mar, tales como mariscos frescos, ostras, etc., por lo que el consumidor final no va a tener confusiones sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, debido a que ellos ya están identificados con los productos y servicios que protegen los establecimientos denominados PRODUCT C., provocando que los consumidores tengan lealtad hacia la marca y no causará engaño en los consumidores, debido a que con esta marca se quiere lograr que los consumidores tomen la decisión de compra de los productos basados en la calidad y servicio distinguidos con las marcas actualmente protegidas bajo los número de registro :195991, 195688 y 194520.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Al analizarse la marca solicitada “**product ©**” (**DISEÑO**) coincide este Tribunal con el Registro de la Propiedad Industrial, en que ésta no puede ser objeto de inscripción, por cuanto la marca está formada por términos que junto al diseño pueden causar engaño y confusión respecto a los productos que desea proteger.



El signo , sí puede resultar engañoso, pues respecto a los productos que pretende proteger, a saber “*Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, sal ahumada, sal para moler, productos empacados y al vacío, mostaza, vinagre, salsas(condimentos), especias, hielo.*”; es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, debido a que el diseño de la marca solicitada se encuentra conformado por el dibujo de un esqueleto de un pescado acompañado de la palabra “product” cuyo significado en español es “producto”, lo cual puede dar como resultado que el consumidor crea que la marca se refiere a productos a base de pescado o relacionados con estos.



De lo anteriormente dicho es que considera este Organismo de Alzada que le es aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, como correctamente lo hizo el *a-quo*, pues esta causal 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.)

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, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas sí puede basarse válidamente en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, llevando razón el *a quo* al manifestar que a pesar de *“la eliminación de la frase “Fresh seafood & Oyster Distribution” del logotipo aportado no elimina el riesgo de confusión; por cuanto en el logotipo sigue apareciendo el esqueleto de un pescado, silueta la cual sigue generando confusión en el consumidor medio, al pensar éste que los productos a proteger por dicho signo marcario serán pescados; situación la cual no se da en los autos, puesto que lo que se pretende proteger es productos de la clase 30, los cuales son productos de naturaleza muy diferente, llevando con ello una indudable confusión en el consumidor medio”*

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la recurrente en cuanto a que ya se encuentra registrado dicho signo en clase 29 y también como nombre comercial, pero observa este Tribunal que estas inscripciones están correctas, debido a que se encuentran acordes con los productos que se pretenden proteger. El nombre comercial número de registro 195688 es un establecimiento comercial dedicado a la distribución y venta de



productos del mar, y si vemos la marca también inscrita bajo número de registro 195991 en clase 29 es igualmente para proteger productos del mar, todo lo cual se encuentra visible de folios 32 al 36 del presente expediente. De lo anteriormente dicho el hecho de que estos dos signos se encuentren inscritos no le da ningún efecto positivo a la que se está solicitando, siendo que las inscripciones anteriores son independientes. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca “**product ©**” (**DISEÑO**) por tender a engaño y a confusión al consumidor respecto de las cualidades de los productos que protegería de conformidad con el inciso j) del artículo 7° de repetida cita, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **PRODUCT C TRADEMARK LTDA.**, y confirmar lo resuelto por la el Registro de la Propiedad Industrial.

CUARTO. SOBRE EL 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a lo expuesto y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Sergio Jiménez Odio** en su condición de apoderado especial de la empresa **PRODUCT C TRADEMARK LTDA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con nueve minutos y cuarenta y siete segundos del quince de noviembre de dos mil once, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca “**product ©**” (**DISEÑO**). 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

Marca Intrínsecamente inadmisibile
TE. Marca con falta de distintividad
TG Marcas inadmisibles
TNR: 00.60.55.