

Expediente No. 2015-0368-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “WHITEWHEAT”

FLOWERS BAKERIES BRANDS LLC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-372)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 0905-2015

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

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, en representación de la empresa **FLOWERS BAKERIES BRANDS LLC.**, organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y ocho minutos del diez de abril de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de enero de 2015, la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, en la condición indicada solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“WHITEWHEAT”** en **Clase 30** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger: *“Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, productos de panadería”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las quince horas con treinta y ocho minutos del diez de



abril de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, la **Licenciada Arias Chacón**, en representación de la empresa solicitante recurrió la resolución referida 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. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución, por tratarse el presente de un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción solicitada por considerar que el signo es inadmisibles por razones intrínsecas, toda vez que resulta ser engañoso en relación a los productos solicitados en Clase 30 internacional, ya que el término **“WHITEWHEAT”** está conformado por dos palabras en idioma inglés que son conocidas y de fácil traducción para el público consumidor como TRIGO BLANCO. Por lo anterior, indica esa Autoridad, aunque la representación de la solicitante manifieste que es un término de fantasía y que visto en su conjunto no tiene traducción, es



inevitable que el consumidor medio, sin hacer un esfuerzo mental, sepa que se trata de la unión de esas dos palabras y automáticamente lo vea referido a los productos de la lista solicitada, los cuales no precisamente están relacionados con trigo blanco y por ello resulta engañoso, de lo cual deviene su falta de distintividad. De este modo, considera la Autoridad Registral que la marca propuesta transgrede lo dispuesto en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, en sus agravios manifiesta que el criterio del Registro para rechazar su solicitud es incorrecto, por cuanto el signo pretendido **WHITEWHEAT** no es descriptivo, ya que el término es una expresión de fantasía, si es analizado en su conjunto. Con fundamento en dichos alegatos, solicita se admita el registro que pretende su representada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra normativa marcaria es clara en que para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el **artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de éste artículo, específicamente en sus incisos g) y j) se impide la inscripción de un signo marcario cuando “...*No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*” y cuando “...*Pueda causar engaño o confusión sobre (...) la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo (...), o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...*”

Respecto de las **marcas engañosas**, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones,

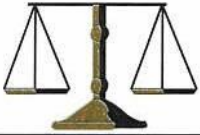


dentro de ellas en los Votos Nos. 198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011 y 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011, en los cuales se manifestó indicando:

“...En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva 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./ Partiendo de lo expuesto, y teniendo presente que existen otros elementos en el conjunto del signo pretendido, [...] un elemento que llame a engaño impide el registro del signo aún y cuando haya otros elementos en la denominación que otorguen aptitud distintiva al conjunto...” [Voto No. 198 -2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011].

En este mismo sentido, en el Voto No 1054-2011 este Tribunal afirmó:

“...El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “(...) *Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)*” (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.**)



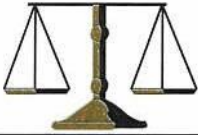
(...)

De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, 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...” [Voto No 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011]

Analizado el signo propuesto en su conjunto, resulta fácil apreciar que efectivamente se trata de la unión de dos palabras en el idioma inglés, a saber **WHITEWHEAT**. Consultados ambos vocablos en el Diccionario WordReference English-Spanish Dictionary © 2016, el significado de **white** (<http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=white>) es **blanco** y el de **wheat** (<http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=wheat>) es **trigo**.

Aplicando lo indicado por Otamendi, de admitirse la marca “**WHITEWHEAT**” para proteger *café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, productos de panadería*, se hará creer al público consumidor que éstos tienen determinadas



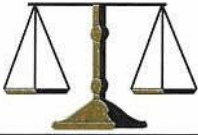
características, sea que contienen o son hechos a base de trigo blanco, lo cual no es cierto para algunos de dichos productos, tales como café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, mostaza, vinagre, especias, hielo, y no necesariamente será así para los restantes de la lista propuesta.

Por ello la marca deviene en engañosa, es decir que, haciendo un análisis lógico-objetivo, al confrontar el signo versus los productos a que se refiere, éste entra en contradicción con su objeto de protección y por ello es engañoso, carente de la distintividad necesaria, máxime que en este caso el signo no contiene ningún término que le aporte alguna distintividad y por eso no es susceptible de registro, toda vez que violenta lo dispuesto en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

En razón de lo anterior, no son de recibo los argumentos esgrimidos por la apelante, ya que tal como afirmó el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en Alzada, el signo pretendido **WHITEWHEAT** no es una expresión de fantasía ya que, analizado en su conjunto, se evidencia que corresponde a la unión de dos palabras conocidas por el consumidor.

Considera este Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y ocho minutos del diez de abril de dos mil quince, se encuentra ajustada a derecho y por ello comparte este Órgano el criterio de que carece de distintividad y para la mayor parte de los productos solicitados es engañoso, dado lo cual se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, en representación de **FLOWERS BAKERIES BRANDS LLC.**, confirmando dicha resolución.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N°



35456-J del 31 de agosto de 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 la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, en representación de **FLOWERS BAKERIES BRANDS LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y ocho minutos del diez de abril de dos mil quince, la cual se confirma denegando el registro del signo **“WHITEWHEAT”**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

 Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55