
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0096-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “SHARE KOREAN FLAVOR”

CJ CHEILJEDANG CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-7860

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0167-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y tres minutos del seis de mayo de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Luis Diego Castro Chavarría, abogado, cédula de identidad 1-0669-0228, vecino de Escazú, San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **CJ CHEILJEDANG CORPORATION**, organizada y existente bajo las leyes de la República de Corea, con domicilio y establecimiento comercial ubicado en CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seúl, República de Corea, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:21:09 horas del 3 de enero de 2022.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 31 de agosto de 2021, el licenciado Luis Diego Castro Chavarría, de calidades indicadas y en su condición de apoderado especial de la compañía **CJ CHEILJEDANG CORPORATION**, solicitó la inscripción de la marca “SHARE KOREAN FLAVOR” traducción al español “COMPARTA SABOR COREANO” en las siguientes clases de la nomenclatura internacional: En **clase 29** para: carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y hortalizas en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas para la alimentación; mermeladas; compotas; huevos; leche; queso; mantequilla, yogur; productos lácteos, aceites y grasas para la alimentación humana; preparaciones para hacer consomé; caldo; consomé; concentrados de caldo; concentrados de consomé; bulgogi; croquetas; cuajadas; filetes de pescado; pescado, no vivo; pescado, en conserva, productos alimenticios a base de pescado; frutos secos procesados; snacks a base de frutas; jamón; kimchi; bebidas de ácido láctico; laver (alga), en conserva; carne; jaleas de carne; encurtidos; carne de cerdo; empanadas a base de patatas; salchichas; aceite de sésamo para la alimentación; mariscos no vivos; preparaciones para hacer sopas; sopas; aceite de soja para la alimentación; hamburguesas de soja; tofu; hamburguesas de tofu; preparaciones de sopa de verduras; sustitutos de la carne a base de verduras; snacks a base de laver (alga); laver (alga) procesada. En **clase 30** para: café, té, cacao; sucedáneos del café; fideos de arroz; pastas; fideos; tapioca; sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan; Pastelería; confitería; chocolate; helados; sorbetes [hielo]; hielos comestibles; azúcar, miel, melaza; levadura; polvo de hornear; sal; condimentos; especias; hierbas en conserva [condimentos]; vinagre; salsas [condimentos]; hielo (agua congelada); bibimbap [arroz mezclado con verduras y carne]; galletas; pan molido; pasteles; snacks a base de cereales; chips [productos a base de cereales]; aderezos para ensalada; fermentados para pastas; empanadas a base de harinas; sabores para alimentos, excepto aceites esenciales; platos liofilizados cuyo ingrediente principal es el arroz; jarabe de oro; tortitas de kimchi; adobos; comidas preparadas a base de fideos; pimienta; pizzas; pasteles; sándwiches; budines; arroz preparado enrollado en algas; arroz; snacks a base de arroz; salsa de soja; rollitos primavera; papillas; mandu [empanadas al estilo coreano].

El Registro de la Propiedad Intelectual por resolución de las 12:21:09 horas del 3 de enero de 2022, denegó la solicitud del signo marcario pedido **SHARE KOREAN FLAVOR**, al determinar que consiste en su totalidad en términos genéricos y de uso común en relación con los productos, por lo que no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, N°7978, (folios 18 al 25 del expediente principal).

Mediante documento 21/2022-000806, del 17 de enero de 2022, el licenciado Luis Diego Castro Chavarría en su condición de apoderado especial de la compañía **CJ CHEILJEDANG CORPORATION**, recurrió la resolución final y luego de la audiencia conferida por este Tribunal, expresó agravios y manifestó:

- 1) La marca debió ser analizada en su conjunto, el Registro observó y analizó de forma individual los términos que la componen, y en esa forma sí resultan ser palabras de uso común para los productos comestibles de las clases 29 y 30 internacional.
- 2) Siguiendo el principio de visión en conjunto, la doctrina y jurisprudencia han llegado a considerar que el hecho que una marca incluya entre sus elementos un término de uso común o descriptivo no implica que el conjunto visto como un todo, carezca de distintividad.
- 3) El Registro, desaplica el contenido del artículo 7 incisos c) y d) de la Ley de marcas, lo que se puede evidenciar en la resolución cuando manifiesta que “a pesar de que el estudio del signo sea en forma conjunta, es decir, tal y cual fue solicitado SHARE KOREAN FLAVOR está compuesto por varios términos claramente identificables y conocidos por el consumidor regular, a saber: COMPARTA EL SABOR COREANO (según traducción del apoderado)”. Por el contrario, si se analiza la marca de forma correcta, sea de forma conjunta se puede concluir que es una frase inventada que no es utilizada por otros agentes. Además, de que su mandante no pretende apropiarse de los términos, solo busca obtener protección sobre esa locución específica.

- 4) La marca no es descriptiva, como lo señala el Registro en su resolución, debido a que la traducción dada no contempla todos los componentes, siendo su correcta traducción “comparte el sabor coreano”; frase que no es un adjetivo que hace referencia a alguna característica del producto.
- 5) La marca es sugestiva, la frase “**SHARE KOREAN FLAVOR**” no posee un significado. El consumidor no podría llegar a concluir de forma directa que el producto tiene determinado tipo de característica, dado que la marca se limita a sugerir o evocar que se relaciona con un producto que tiene sabor y alguna relación con Corea, es el consumidor quien proceda a interpretar cual es la relación específica entre el sabor coreano y los productos. Siendo susceptible de inscripción registral.
- 6) Señala, que su representada ha utilizado como marca el conjunto “SHARE KOREAN FLAVOR” de forma efectiva y profusa. En este sentido, la marca ha sido auspiciadora del mundialmente famoso Tour de Golf PGA, por seis años consecutivos; tour que ha tenido entre 4.9-6.5 M de espectadores televisivos en dicho término. Además, cuenta con el registro de la marca comercial SHARE KOREAN FLAVOR en relación con los productos en cuestión en Guatemala, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Perú, República de Corea, Brasil, México, Mongolia, EE. UU., Francia, Australia, Chile, Myanmar, Inglaterra, Japón, Hong Kong, y Filipinas, entre otros, y dónde se consideró la distintividad de la marca. Aunque se entiende el principio de territorialidad, y la no obligatoriedad sobre las decisiones por parte de las oficinas extranjeras.
- 7) Que en el Registro se encuentran inscritas marcas con estructuras análogas e incluso para la misma protección. (Se adjunta listado folio 15 del legajo digital de apelación).
- 8) Por lo expuesto, se considera que la frase “**SHARE KOREAN FLAVOR**” no constituye de forma conjunta un término de uso común, ni describe cualidades de los productos; la marca propuesta es una típica marca sugestiva que evoca en el consumidor una idea general e indefinida, por ende, no se llegan a configurar los supuestos del artículo 7, incisos d) y g) de la Ley de marcas.

-
- 9) En consecuencia, solicita se revoque la resolución del Registro, se declare con lugar la apelación interpuesta, y se continúe con el trámite de la solicitud.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho, este Tribunal prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. APTITUD DISTINTIVA DEL SIGNO SOLICITADO. La marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca, constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente.

La Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), establece en el numeral 7 las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, es decir, por la relación existente entre la marca y los productos y/o servicios a distinguir. Para el caso que nos ocupa, se transcriben los incisos d y g:

Artículo 7: Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

d) 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.

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

[...]

El Registro de la Propiedad Intelectual se opone a la inscripción al estimar que el signo propuesto contraviene la normativa transcrita.

No concuerda este Tribunal con el criterio y argumentos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Intelectual, al considerar que el signo “**SHARE KOREAN FLAVOR**” transgreda los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas. Tal y como argumenta el abogado Castro Chavarría en sus agravios, la registrabilidad de un signo marcario debe ser analizada en su conjunto y respecto de los productos o servicios a los que se aplica, para determinar de esa forma la distintividad del signo.

Una de las reglas más importantes que se debe utilizar en el análisis de una marca se refiere, a la percepción que de esta tendrá el consumidor, que se materializa en un análisis de su conjunto.

Teniendo en cuenta lo indicado, el análisis del signo pretendido “**SHARE KOREAN FLAVOR**” (traducción: COMPARTA EL SABOR COREANO), se debe realizar en forma global, y tener en cuenta la impresión general que evoca el signo en relación con los productos que pretende distinguir, para el caso que nos ocupa son: en **clase 29** para: carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y hortalizas en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas para la alimentación; mermeladas; compotas; huevos; leche; queso; mantequilla, yogur; productos lácteos, aceites y grasas para la alimentación humana; preparaciones para hacer consomé; caldo; consomé; concentrados de caldo; concentrados de consomé; bulgogi; croquetas; cuajadas; filetes de pescado; pescado, no vivo; pescado, en conserva, productos alimenticios a base de pescado; frutos secos procesados; snacks a base

de frutas; jamón; kimchi; bebidas de ácido láctico; laver (alga), en conserva; carne; jaleas de carne; encurtidos; carne de cerdo; empanadas a base de patatas; salchichas; aceite de sésamo para la alimentación; mariscos no vivos; preparaciones para hacer sopas; sopas; aceite de soja para la alimentación; hamburguesas de soja; tofu; hamburguesas de tofu; preparaciones de sopa de verduras; sustitutos de la carne a base de verduras; snacks a base de laver (alga); laver (alga) procesada. En **clase 30** para: café, té, cacao; sucedáneos del café; fideos de arroz; pastas; fideos; tapioca; sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan; Pastelería; confitería; chocolate; helados; sorbetes [hielo]; hielos comestibles; azúcar, miel, melaza; levadura; polvo de hornear; sal; condimentos; especias; hierbas en conserva [condimentos]; vinagre; salsas [condimentos]; hielo (agua congelada); bibimbap [arroz mezclado con verduras y carne]; galletas; pan molido; pasteles; snacks a base de cereales; chips [productos a base de cereales]; aderezos para ensalada; fermentados para pastas; empanadas a base de harinas; sabores para alimentos, excepto aceites esenciales; platos liofilizados cuyo ingrediente principal es el arroz; jarabe de oro; tortitas de kimchi; adobos; comidas preparadas a base de fideos; pimienta; pizzas; pasteles; sándwiches; budines; arroz preparado enrollado en algas; arroz; snacks a base de arroz; salsa de soja; rollitos primavera; papillas; mandu [empanadas al estilo coreano].

Al no centrarse el análisis de la marca en cada una de las palabras consideradas aisladamente, como lo hace el Registro de la Propiedad Intelectual, sino que visto el signo **“SHARE KOREAN FLAVOR”** de manera integral; se observa, que la marca solicitada no contiene términos que atribuyan una característica descriptiva con respecto a los productos que se pretende proteger. Además, cuenta con un elemento esencial a considerar, el país de procedencia del solicitante, el cual es República de Corea del Sur.

De esta manera, la marca pretendida encuadra dentro de los supuestos establecidos en el artículo 3 párrafo segundo, de la Ley de marcas, que en lo de interés indica:

Artículo 3-Signos que pueden constituir una marca.

[...]

Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta ley, las marcas podrán referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas.

[...]

La marca “**SHARE KOREAN FLAVOR**” traducido al español nos refiere a la frase **COMPARTA EL SABOR COREANO**, y se reitera que no describe una característica específica de los productos que se pretenden proteger, ya que estos se refieren a abarrotes y productos en general que se comercializan en diferentes comercios o supermercados y no comidas preparadas, la marca solo podría sugerir que con ellos se elaboran comidas de origen y sabor coreano, pero que de manera alguna particulariza o caracteriza los productos.

En este contexto, el consumidor adquiere los productos debido a la percepción en conjunto que tiene de la marca, la cual es percibida como evocativa porque en su globalidad solo sugiere un concepto que da al consumidor una idea sobre los productos, ya que tratándose de un distintivo evocativo únicamente hace alusión indirecta de características de los productos sin llegar a describirlos. Tal y como lo indica el apelante, al expresar en sus agravios que estamos en presencia de una marca evocativa y no descriptiva.

Por consiguiente, es preciso conceptualizar que es una marca evocativa, al respecto el Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de las oficinas de Propiedad Industrial de los Países Centroamericanos y La República Dominicana (página 54), las define:

Marcas evocativas o sugestivas son aquellas conformadas por denominaciones u otros elementos que evocan o sugieren las características o cualidades del producto o servicio al cual se aplican.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha externado:

Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que con ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o calidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquél a través de un proceso deductivo... (Proceso 20-IP-2017, del 13 de junio del 2017)

La característica primordial de este tipo de signos es el hecho de que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto del signo, para llegar a determinar información respecto del género o cualidades de los productos a identificar.

Este tribunal considera que estamos en presencia de una marca evocativa, y que el signo **“SHARE KOREAN FLAVOR”** crea una expectativa en el consumidor que coincide y corresponde con la realidad de los productos que se busca distinguir. Asimismo, se concluye por las razones expuestas que el signo, a nivel intrínseco, puede obtener su inscripción si otro motivo diferente al aquí analizado no lo impidiere.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Diego Castro Chavarría en su condición de apoderado especial de **CJ CHEILJEDANG**

CORPORATION, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 12:21:09 horas del 3 de enero de 2022, la cual en este acto se revoca para que se continúe con el trámite si otro motivo no lo impidiera.

POR TANTO

Se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Diego Castro Chavarria, apoderado especial de la compañía **CJ CHEILJEDANG CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:21:09 horas del 3 de enero de 2022, la que en este acto **se revoca** para que se continúe con el proceso de registro incoado, si otro motivo diferente al aquí analizado no lo impidiere. Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 16/06/2022 11:46 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 16/06/2022 08:26 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 16/06/2022 08:56 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 16/06/2022 08:30 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 16/06/2022 09:37 AM

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55