
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0480-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE COMERCIO “NACHO CHURCHILL POPS”

COMPAÑÍA AMERICANA DE HELADOS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-2168

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0012-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinte minutos del quince de enero del dos mil veintiuno.

Recurso de apelación interpuesto por el abogado Carlos Corrales Azuola, vecino de San José, cédula de identidad 1-0849-0717, en su condición de apoderado especial de la empresa **COMPAÑÍA AMERICANA DE HELADOS S.A.**, cédula jurídica 3-101-11086, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, La Uruca, 300 metros oeste y cien metros norte de Aviación Civil, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:45:40 horas del 28 de setiembre de 2020.

Redacta el juez Vargas Jiménez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 13 de marzo de 2020, el abogado Carlos Corrales Azuola, de calidades y en la condición citada, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio **“NACHO CHURCHILL POPS”**, en clase 30

internacional para proteger y distinguir: helados comestibles livianos o de dieta, hielo, helados, sorbetes, helados lácteos y no lácteos, helados con sabores, nieves.

Mediante resolución final de las 08:45:40 horas del 28 de setiembre de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada, por causales intrínsecas al infringir los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indicando que la marca causa engaño y carece de distintividad.

Inconforme con lo resuelto, el abogado Carlos Corrales Azuola, en representación de la empresa **COMPAÑÍA AMERICANA DE HELADOS S.A.**, apeló lo resuelto y expuso como agravios que, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 3 de junio de 2020, solicitó prórroga para contestar la prevención de las 11:27:36 horas del 19 de marzo de 2020, respecto a las objeciones de fondo, misma que no le fue notificada y con el fin de evitar el engaño para el consumidor en el legajo digital de apelación visible a folios 9 a 13, limita su lista de productos en clase 30 internacional para que se lea de la siguiente forma: helados comestibles livianos o de dieta, hielo, helados, sorbetes, helados lácteos y no lácteos, nieves todo lo anterior con sabor a churchill (granizado), evitando con ello que la marca pretendida pueda inducir a engaño al consumidor.

Además, manifiesta el apelante no compartir lo resuelto por el registrador al indicar que el signo solicitado se compone de palabras genéricas y de uso común, por cuanto las palabras NACHO y POPS, agregan la suficiente distintividad al signo, las cuales no fueron tomadas en consideración por aquel. Siendo que la marca vista en su conjunto cuenta con la distintividad necesaria para no generar confusión en el consumidor y pueda diferenciar los productos de otros de su misma especie o clase, sin causar ningún perjuicio a otras empresas competidoras ni al consumidor. Aunado a esto, el hecho que la marca este conformada de palabras de uso común para los productos a proteger no hace que carezca de distintividad, pues se acompaña de otras palabras, generando la distintividad necesaria para su registración,

como lo es el signo NACHO CHURCHILL POPS.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos con tal carácter, que sean relevantes para el dictado de la presente resolución por ser un asunto de puro derecho.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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. EN CUANTO AL CARÁCTER ENGAÑOSO Y LA FALTA DE DISTINTIVIDAD DEL SIGNO. Una vez analizado el expediente de marras y previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal estima relevante poner en conocimiento lo que al respecto establece La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) en su artículo 2, el cual define la marca como:

“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios** a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.” (agregada la negrilla)

El artículo 7 de la Ley de Marcas, establece las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, que derivan de la relación existente entre el signo propuesto y el producto o servicio que se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su registración, dentro de las cuales interesa citar las siguientes:

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:
[...]

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

[...]

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

Respecto a marcas engañosas, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en los votos 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:

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).

Ahora bien, analizado el expediente venido en alzada, comprueba este Tribunal que a folio 9 del legajo digital de apelación, la representación de la empresa **COMPAÑÍA AMERICANA DE HELADOS S.A.**, mediante escrito presentado vía electrónica el 27 de noviembre de 2020, solicitó limitar la lista de productos de la siguiente manera: helados comestibles livianos o de dieta, hielo, helados, sorbetes, helados lácteos y no lácteos, nieves todo lo anterior con sabor a churchill (granizado), y realizó el pago de la tasa correspondiente por concepto de dicha modificación, según se desprende a folio 13 del legajo antes mencionado, razón por la cual, no puede obviar este Tribunal, lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Marcas, que en lo de interés indica: “... *El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. pero la lista podrá reducirse o limitarse. ... La modificación, corrección o división de una solicitud devengará la tasa fijada.*” (agregada la negrilla)

Bajo estas premisas, analizada la modificación realizada a la lista de productos por parte de la representación de la empresa **COMPAÑÍA AMERICANA DE HELADOS S.A.**, en aplicación de la sana crítica y el principio de legalidad, considera este Tribunal que con ello el problema intrínseco que presentaba la marca propuesta objeto de rechazo ha sido superado, eliminándose la posibilidad de generar engaño en el consumidor.

Por otra parte, la distintividad resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos o servicios que elige de otros similares que se encuentran en el mercado.

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:

“... La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo

considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común ...”. (**CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, Montevideo, editorial BDF, primera edición, 2007, págs. 29 y 30**).

De ahí que, una de las reglas más importantes que se debe utilizar en el análisis de una marca se refiere a la percepción que tendrá el consumidor de esta. Esta percepción del consumidor se materializa en un análisis de conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, fonética e ideológica del signo y se encuentra reglada en el inciso a) del artículo 24 del reglamento a la Ley de Marcas, si bien se utiliza para determinar semejanzas, es aplicable para determinar el registro de un signo por razones intrínsecas.

Según lo anterior, considera este Tribunal que el signo pretendido “**NACHO CHURCHILL POPS**” es denominativo, y dentro de su estructura gramatical esta conformado por tres palabras con una grafía sencilla y letras en color negro; siendo que la palabra **NACHO**, refiere a una especie de tortilla tostada, el vocablo **CHURCHILL**, es una variante del típico granizado que puede conformarse de otros productos, y el término **POPS**, es un indicativo del origen empresarial de los productos a distinguir; en razón de ello, estima esta instancia de alzada que, visto el signo marcario en su conjunto, los componentes **NACHO** y **POPS** le agregan al signo la suficiente distintividad para acceder a su registración.

Consecuencia de las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, considera este Tribunal, que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Carlos Corrales Azuola, en su condición de apoderado especial de la empresa

COMPAÑÍA AMERICANA DE HELADOS S.A., en contra de la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:45:40 horas del 28 de setiembre de 2020, la cual en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca de comercio “**NACHO CHURCHILL POPS**”, en clase 30 internacional para proteger y distinguir: helados comestibles livianos o de dieta, hielo, helados, sorbetes, helados lácteos y no lácteos, nieves todo lo anterior con sabor a churchill (granizado), si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Carlos Corrales Azuola, en su condición de apoderado especial de la empresa **COMPAÑÍA AMERICANA DE HELADOS S.A.**, en contra de la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:45:40 horas del 28 de setiembre de 2020, la cual en este acto **se revoca**, para que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**NACHO CHURCHILL POPS**”, en clase 30 internacional para proteger y distinguir: helados comestibles livianos o de dieta, hielo, helados, sorbetes, helados lácteos y no lácteos, nieves todo lo anterior con sabor a churchill (granizado). Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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 origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)

Carlos José Vargas Jiménez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

euv/CVJ/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INTRÍNECAMENTE INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. MARCA INTRÍNECAMENTE INADMISIBLE

TNR. 00.60.69