



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0578 TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “FACILISIMO PRÁCTICO Y SABROSO”

**KERRY GROUP SERVICES INTERNATIONAL LIMITED**, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7789-09)

Marcas y otros signos distintivos

## VOTO No. 67-2016

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta minutos del primero de marzo de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, quien es mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno seiscientos setenta y nueve novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial para este acto de la compañía **KERRY GROUP SERVICES INTERNATIONAL LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cincuenta y cinco minutos cuarenta y seis segundos del veintinueve de octubre de dos mil nueve.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 3 de setiembre de 2009, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, de calidades y en su condición

citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



en clase



30 para proteger y distinguir: “*Saborizantes para productos horneados (que no sean aceites esenciales), saborizantes para meriendas (que no sean aceites esenciales)*”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las quince horas con cincuenta y cinco minutos cuarenta y seis segundos del veintinueve de octubre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de noviembre de 2009, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial para este acto de la compañía **KERRY GROUP SERVICES INTERNATIONAL LIMITED**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, no expresó agravios.

**CUARTO.** Que analizado el expediente venido en alzada se observa que el mismo fue remitido por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante oficio DRPI-RN-314-2015 de fecha 21 de julio de 2015 a este Tribunal, el cual fue recibido en la recepción el 29 de julio de 2015, no obstante que la resolución final del asunto fue dictada a las quince horas con cincuenta y cinco minutos cuarenta y seis segundos del veintinueve de octubre de dos mil nueve.

**QUINTO.** A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o 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 de dos mil quince.”

**Redacta el Juez Alvarado Valverde, 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.** El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal d) y g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, como razones intrínsecas. En ese sentido consideró que el signo marcario propuesto no tiene la suficiente distintividad que requiere todo signo para ser registrado, además de que el distintivo marcario solicitado establece de forma clara y directa términos que aluden a sus cualidades, por lo cual se torna descriptiva, señalando que carece de distintividad en relación con los productos a proteger, por lo cual no es susceptible su registro.

Por su parte, la apelante señala que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de la marca solicitada es incorrecto por cuanto los términos utilizados en el signo resultan ser distintivos, agrega que si se realiza un análisis comparativo de las palabras que conforman el signo asociadas a los productos que se pretenden proteger todos los elementos resultarían ser de fantasía y que además el signo se acompaña de un diseño el cual le añade mayor distintividad.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 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)



Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **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*

*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.”*

De acuerdo a lo expuesto al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir, provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad y es que todas y cada una de las palabras que componen el signo las vamos a encontrar en productos iguales o similares, lo que hace que el consumidor medio no recuerde alguna particularidad de la marca que se propone para esos servicios, no se genera ningún recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que le permita a esta marca tener el derecho de exclusiva.

La **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.



De conformidad con el inciso g) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, no tenga suficiente aptitud distintiva.

En el caso analizado la marca solicitada resulta estar comprendida en las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas según lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Marcas señalada inciso g), considera este Tribunal que el signo propuesto carece de distintividad al estar comprendido de términos de uso común, al respecto es importante señalar que según el Diccionario de la Real Academia Española: “Fácil”: significa

Del lat. *fácil*.

1. *adj. Que no requiere gran esfuerzo, habilidad o capacidad. Un trabajofácil. Un problema fácil. Un encargo fácil DE realizar ( <http://dle.rae.es/?id=HT1O4TW>*

Y el término: **Práctico**

practicar 

1. *tr. Ejercitar, poner en práctica algo que se ha aprendido y especulado.*
2. *tr. Usar o ejercer algo continuamente.*
3. (...)
4. *tr. Ejecutar, hacer, llevar a cabo...”*

<http://dle.rae.es/?id=TtAtLcR>

Sabroso:

Del lat. *saporōsus*.

1. *adj. Sazonado y grato al sentido del gusto.*



2. *adj. Delicioso, gustoso, deleitable al ánimo.*

(...) <http://dle.rae.es/?id=WuWsJOU>

Conforme las definiciones señaladas el término analizado en su conjunto imprime en forma directa en la mente del consumidor promedio la idea de que los productos a proteger son fáciles de usar, prácticos y sabrosos, además alude y atribuye en forma directa características o cualidades a los productos que no necesariamente le son propias. Considera este Tribunal que en el presente caso resulta de aplicación además el inciso j) señalado ya que el distintivo marcario se torna engañoso lo cual afecta íntegramente al signo solicitado siendo irrelevante el diseño que pueda tener, cuando en relación con los productos que pretende proteger, el contenido ideológico de los términos que acompañan al signo son engañosos.

Con relación a los agravios de la apelante, éstos deben ser rechazados toda vez que resulta erróneo el concepto del uso de “términos de fantasía” (denominaciones sin significado). Siendo que las palabras “facilísimo, práctico y sabroso”, relacionado con la preparación de alimentos tiene un significado muy concreto asociado a los saborizantes, que es el producto a proteger, dándole respecto a su uso y sus efectos, diversas cualidades que no solo las describe, sino que la potencia respecto de las expectativas que un consumidor puede tener normalmente de un saborizante cualquiera.

Conforme a lo indicado, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial para este acto de la compañía **KERRY GROUP SERVICES INTERNATIONAL LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cincuenta y cinco minutos cuarenta y seis segundos del veintinueve de octubre de dos mil nueve, la cual 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial para este acto de la compañía **KERRY GROUP SERVICES INTERNATIONAL LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cincuenta y cinco minutos cuarenta y seis segundos del veintinueve de octubre de dos mil nueve, la cual en este acto se confirma, rechazando la inscripción del signo solicitado. 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 Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**