
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2018-0538-TRA-PI



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “ (SO DELICIOUS. DAIRY FREE)”

TURTLE MOUNTAIN LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-4806)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO N°. 0098-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y ocho minutos del veintiuno de febrero de dos mil diecinueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-849-717, en representación de la empresa **TURTLE MOUNTAIN LLC.**, sociedad constituida y organizada de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, con domicilio en Delaware, P.O. Box 21938, Eugene Oregon 97402, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **10:14:24 horas del 27 de setiembre de 2018.**

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Mediante escrito presentado ante el Registro

de la Propiedad Industrial el 1° de junio de 2018, el licenciado Corrales Azuola, en la representación indicada solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SO DELICIOUS. DAIRY FREE**” en clases 29 y 32 de la nomenclatura internacional, la cual traduce al español como: “**SO**”: Así que; “**DELICIOUS**”: delicioso y “**DAIRY FREE**”: libre de lácteos. Para proteger y distinguir, en **clase 29**: “*leche de almendras para bebidas, leche de anacardos, jugo de coco, leche de coco*” y en **clase 32**: “*agua de coco, bebidas a base de coco no son sustitutos de leche, bebidas no alcohólicas a base de coco, bebidas a base de coco*”, con el siguiente diseño:



El Registro de la Propiedad Industrial, en resolución dictada a las 10:14:24 horas del 27 de setiembre de 2018 resolvió denegar la inscripción propuesta, al concluir que resulta descriptiva y carece de distintividad porque está conformada por vocablos que transmiten de manera directa características de los productos que se desea proteger, ya que el término “*delicious*”; a pesar de ser una palabra ajena al idioma español se traduce fácilmente como “delicioso” y el consumidor medio lo identificaría de esa forma atribuyéndole características que no son ajenas a los productos alimenticios. Además de que el diseño aportado no le otorga esa distintividad. Por ello, la marca propuesta violenta lo dispuesto en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Respecto de lo resuelto, en escrito presentado ante este Tribunal el 11 de enero de 2019, el recurrente alega que: el titular de las marcas en que fundamenta el Registro la resolución que recurre no puede monopolizar el término “DELICIOUS” y por ello su representada se encuentra en todo su derecho de utilizarlo, siendo que ésta denominación no se solicita sola sino que va acompañada de otros elementos que le otorgan gran distintividad.

Agrega que existen registradas gran cantidad de marcas que poseen la denominación DELICIOUS, que han coexistido pacíficamente en el comercio y; si bien es cierto esto no es un precedente vinculante para resolver otro expediente, se trata de un caso idéntico para que sea tomado en cuenta.

Afirma que los productos de su representada son productos no lácteos y que precisamente esa cualidad los hace diferentes. Son sustitutos de algún producto lácteo y ayudan a las personas no tolerantes a la lactosa.

Manifiesta que su signo sí tiene distintividad porque no es solo la palabra “delicious”; de cuyo uso exclusivo no pretende apropiarse su representada, sino solamente utilizarla en conjunto con otras, ya que está compuesto también por la palabra SO, así como un diseño único, original y distintivo; que son los que le dan esa distintividad. Sin embargo, a la hora de hacer su análisis, el Registrador no toma en consideración estos elementos adicionales, imposibles de obviar, olvidando que el consumidor percibirá la marca en conjunto.

Advierte el recurrente que; a pesar de reconocer que los registros obtenidos en otros países no son vinculantes para este Tribunal Registral, aporta dos certificados de que la marca pretendida ha sido inscrita en México y Perú. No obstante, las aporta como pruebas de carácter persuasivo, para ilustrar la forma en que han resuelto este caso el IMPI y el INDECOPI; que tienen una autoridad de aplicación del Derecho de Marcas muy predominante y con mucha experiencia. De ahí surge la duda de que: si éstos consideraron que “SO DELICIOUS” es distintiva ¿porque Costa Rica no puede admitirla también?

SEGUNDO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

TERCERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No encuentra este Órgano de Alzada hechos con tal carácter, que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir e individualizar unos productos o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado. Por ello, la **distintividad** es una de sus particularidades y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda diferenciar esos productos o servicios y con ello ejercer su derecho de elección.

En este sentido, el **artículo 2** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), la define 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”*. De ahí que, la distintividad es la posibilidad de ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y, por tanto, que ese objeto protegido pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.

En idéntico sentido, el **artículo 3** de esta misma Ley establece que pueden constituir una marca todos aquellos signos, o combinaciones de éstos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios a que se refieren y que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión en los consumidores.

La calificación de la registrabilidad de los signos distintivos consiste en determinar si cumplen con las formalidades correspondientes y en virtud de ello resultan ser susceptibles de inscripción. Dentro del análisis de registrabilidad, debe el registrador valorar las **condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo**, a efecto de determinar una eventual infracción a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,

en donde se fijan los parámetros que han de cumplir los signos para ser concedidos como marcas. Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, relativos a situaciones que impidan su registro, respecto de otros similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

Estas causales de irregistrabilidad se encuentran contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesan en este caso:

*“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...”

Por ello, un signo no es registrable cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. Y; entre otros casos, cuando califique, describa o refiera en forma directa a características o cualidades que presenta o podría presentar lo protegido.

Por otra parte, las objeciones a la inscripción por motivos **extrínsecos** refieren a la **posibilidad de que el consumidor establezca una relación entre signos de diferentes titulares**, por ser éstos idénticos o similares, y que por ello pueda generar un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que protegen.

Al analizar el signo bajo estudio de acuerdo con las premisas establecidas, resulta claro para este Órgano de Alzada que no es de recibo el primer alegato que expone el recurrente porque las razones en que el Registro de la Propiedad Industrial fundamenta la denegatoria de su

marca no se refiere a la afectación a derechos de terceros que ostenten registros similares anteriores; es decir no es por razones extrínsecas de irregistrabilidad, sino por motivos intrínsecos.

En este sentido, concuerda este Tribunal con lo resuelto por la autoridad registral, toda vez



que el signo solicitado  no cumple con las condiciones intrínsecas necesarias para ser inscrito, porque no es distintivo respecto de lo que con él se pretende proteger, ya que al estar compuesto su denominativo por las palabras “*SO DELICIOUS DAIRY FREE*”; siendo que en el diccionario Word Reference.com (consultado en <http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=so%20delicious>) la frase “so delicious” es traducida como: “*tan delicioso*” y en todo caso el propio solicitante traduce su marca al español como: “*Así que delicioso. libre de lácteos*”, evidentemente hará que al verlo el consumidor de inmediato lo asocie con productos deliciosos y libres de lactosa, esperando encontrar en ellos estas características. Por ello no puede otorgarse un derecho de exclusiva sobre estos términos en favor de un particular, ya que el mismo solicitante afirma que se trata de productos no lácteos, o sustitutos de algún producto lácteo para personas no tolerantes a la lactosa, que evidentemente son características que los califican y describen.

Por lo anterior, el signo resulta **descriptivo** ya que no contiene ningún elemento que identifique e individualice los productos que con él se pretende proteger: “*leche de almendras para bebidas, leche de anacardos, jugo de coco, leche de coco, agua de coco, bebidas a base de coco no sustitutos de leche*”, de otros de similar naturaleza. Es decir, no tiene algún elemento que le transmita esa distintividad, necesaria para adquirir la protección registral, ya que el diseño agregado, la grafía especial y los colores no le proveen esa cualidad.

De este modo, se concluye que la adición de términos que presentan causales intrínsecas de denegación, no es apta para conformar un signo distintivo sin este tipo de prohibiciones, siendo que, tal como sucede en este caso en donde tanto los demás componentes del término denominativo como los elementos gráficos son secundarios y no tienen la fuerza suficiente para solventar los problemas de falta de distintividad del signo en su conjunto, con relación a su capacidad para distinguir los productos a los cuales se aplica de otros similares que sean puestos en el mercado por los competidores, dado lo cual no resultan de recibo los agravios expuestos por el apelante.

Igualmente, tanto el registro en Costa Rica de otros signos similares al pretendido, o su inscripción en otros países, no son de aplicación vinculante en el nuestro, en virtud de los principios marcarios de independencia y territorialidad, por lo que tampoco pueden admitirse estos agravios.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **10:14:24 horas del 27 de setiembre de 2018**, la cual se confirma.

QUINTO. 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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, de los hechos probados y no probados, citas de derecho invocadas, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación

interpuesto por el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en representación de la empresa **TURTLE MOUNTAIN LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **10:14:24 horas del 27 de setiembre de 2018**, la cual se



CONFIRMA, para que deniegue el registro del signo que ha 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM