

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0366-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO:
“EL SABROSO”**

**THE TRUSTEE OF THE LEVIN FAMILY 2010 IRREVOCABLE GIFT TRUST,
apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIA (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-
1446)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 100-2020

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas
con treinta y seis minutos del veintiuno de abril de dos mil veinte.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, casada, vecina de San José, cédula de identidad 106790960, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE TRUSTEE OF THE LEVIN FAMILY 2010 IRREVOCABLE GIFT TRUST**, organizada y existente bajo las leyes de California, con domicilio en 16150 E. Stephens Street, City of Industry, California 91745, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:01:18 horas del 27 de mayo de 2019.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto el 20 de febrero de 2019, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE TRUSTEE OF THE LEVIN FAMILY 2010 IRREVOCABLE GIFT TRUST**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**EL SABROSO**”, en clase 30 de la nomenclatura internacional.

De acuerdo, a lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial en resolución final decide rechazar la inscripción de la solicitud presentada, porque el signo resulta inadmisibles por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ya que es descriptivo, y carece de aptitud distintiva para diferenciar los productos de la clase 30 de la nomenclatura internacional de otros de su misma naturaleza o especie en el comercio.

Por su parte, la Licenciada Arias Chacón en su condición de apoderada especial de la empresa solicitante apela la resolución referida, argumentando que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de su representada es incorrecto, por cuanto la marca reúne los requisitos para poder ser un signo marcario. Además, indica que el signo debe ser admitido a efecto de no lesionar los intereses de su cliente.

SEGUNDO. 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.

TERCERO. 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. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN POR RAZONES INTRÍNSECAS Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. Analizado el presente

asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 7978, contiene en su artículo 7 las causales que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Normativa atinente para resolver el presente asunto lo es la establecida en sus 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.** [...]”.* (la negrita no es del texto original)

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, o bien califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

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. Bajo tal tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, permitiendo al consumidor seleccionar entre varios productos

o servicios similares, e incentivando a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad Industrial, en el sentido que no debe autorizarse la registración del signo propuesto “**EL SABROSO**”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, toda vez que contraviene lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que **únicamente** contengan elementos que califican alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten únicamente descriptivos de los productos o servicios amparados, siendo útil resaltar en el presente caso, lo que la doctrina ha señalado al respecto:

“... el poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a identificar o de sus características... Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así, los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p 107 y 108). (el subrayado no es del original).

Como puede apreciarse, el empleo del denominativo “**EL SABROSO**”, le proporciona una característica a los productos que desea proteger tales como: “preparaciones a base de cereales, a saber bocadillos (aperitivos) a base de cereales, chips/hojuelas a base de granos,

palomitas de maíz, palomitas de maíz reventadas, bocadillos de maíz inflados, frituras de maíz, rizos de maíz, chips de taco, chips (hojuelas) de tortilla, chips a base de harina, bocadillos a base de maíz, a saber, palitos de maíz, bocadillos extruidos, a saber, bocadillos de maíz extruidos, bocadillos de trigo, extruidos, bocadillos de harina extruidos, bocadillos de arroz extruidos, bocadillos multigranos extruidos, masa de masa frita, palitos de harina de maíz frito, bocadillos de sésamo, a saber, palitos de sésamo, cuadrados de sésamo, sésamo quebradizo, salsa, chips de bocadillos a base de trigo, bocadillos de maíz inflado con sabor a queso, arroz, trigo y diversos bocadillos a base de granos combinados, maíz inflado sazonado, maíz inflado no sazonado, arroz, trigo y bocadillos varios de granos combinados, bocadillos de arroz inflado, pretzels (galletas saladas), galletas saladas, mezclas de bocadillos que consisten principalmente en galletas pretzels y chips de maíz, chips de tortilla con sabor a guacamole, bocadillos con una base de cereal, bocadillos a base de arroz y maíz, nueces recubiertas de galleta, galletas y nueces recubiertas de chocolate, nueces cubiertas de chocolate, bocadillos con sabor a queso, a saber, bolitas de queso y rizos de queso inflado de maíz, arroz y varios bocadillos de granos combinados, bocadillos a base de arroz, bocadillos a base de cereales, bocadillos extruidos hechos de trigo, maíz, arroz y granos múltiples, bocadillos a base de maíz, palomitas de caramelo, bocadillos a base de trigo, a saber, chips de trigo, bocadillos a base de trigo y diversos bocadillos a base de granos combinados, bocadillos a base de multigranos, a saber, multigranos inflados, chips de pita, chips de maíz inflado, galletas de dulce, a saber, pretzels cubierto de chocolate, nueces cubierta de chocolate, palomitas de maíz cubiertas de chocolate, nueces cubiertas de yogur, pretzels cubiertos de yogur, dulces de frutas cubiertas de chocolate, mezclas de bocadillo a base de chocolate, mezcla de bocadillos a base de dulces, bocadillos extruidos hechos de trigo, maíz, arroz y multigrano, mezclas de bocadillos que consisten principalmente en grano procesado, mezclas de bocadillo que consisten principalmente en galletas, chips de maíz y bocadillos de maíz inflado, churritos, palitos de maíz, a saber surullitos (palitos de maíz fritos estilo puertorriqueño), alimentos de aperitivo basados en multigranos, a saber, chips multigranos,

alimentos procesados a base de maíz, dulces, a saber, bocadillos cubiertos con toffee/caramelo, nueces cubiertas con yogurt, pasas, frutas y prestzels, nueces cubiertas con chocolate, pasas, frutas y pretzels, mezclas de condimentos secos para salsas”. Esa característica es precisamente la de **“ser sabrosos”**, de ahí que estima este Tribunal que no resulta factible autorizar el registro del signo pretendido, ya que como se indicara supra, dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales aquellas que únicamente califican o describen los productos que se pretenden distinguir, posición que se contempla en lo indicado por el tratadista Jorge Otamendi en la cita doctrinaria referida.

De lo indicado anteriormente, tenemos entonces, que el signo propuesto **“EL SABROSO”** se trata de una descripción de características de los productos que pretende distinguir, sin que en su conjunto aporte algún otro elemento que le otorgue la aptitud distintiva necesaria, que le permita ser diferenciada e individualizada de entre las demás en el comercio. Ahora bien, si la marca es descriptiva, por ende, no tiene la distintividad requerida para ser inscrita, ello, de conformidad con el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Recuérdese que la capacidad distintiva de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otros de igual o similar naturaleza, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirlo eficazmente de otros competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Bajo esta premisa, debido a que el signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no permita el registro de la marca solicitada, por lo que a la marca de fábrica y comercio **“EL SABROSO”**, no se le puede autorizar su inscripción.

Por los argumentos expuestos, la marca propuesta para registro es inadmisibles por razones intrínsecas, de acuerdo con los incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos. Distintivos.

Respecto al agravio que plantea la representación de la empresa recurrente, sobre que la marca solicitada reúne los requisitos para ser inscrita y que se admita la inscripción para no lesionar los intereses de su representada, el mismo no es admisible. Es importante señalar al apelante, que para que proceda la inscripción de un signo éste no debe caer en ninguna de las causales de inadmisibilidad establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. La marca constituye el vehículo que utiliza el empresario o empresa para posicionar en el mercado los productos o servicios que comercializa. Por lo que esa marca debe ser transparente, no indicar cualidades del producto o servicio, no describirlos, siendo que una marca es descriptiva si expresa el propósito, la función, las características físicas, las cualidades de excelencia o el uso final del producto. La marca propuesta para su registro, en cuanto a los productos a proteger en clase 30 de la nomenclatura internacional, resulta ser descriptiva, ya que refiere indiscutiblemente a la cualidad principal que poseen los productos a proteger, la de ser sabrosos.

Además, conforme al artículo primero de la Ley tantas veces citada, el mayor perjudicado son aquellos competidores de productos de igual naturaleza que se encuentran en el tráfico mercantil y que pueden ser sujetos de competencia desleal ante la violación de las buenas prácticas comerciales, como sería una marca únicamente descriptiva de los productos que pretende proteger.

De conformidad con la anterior y siendo que la marca propuesta incurre en la prohibición intrínseca aludida, sancionada en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, la misma no es susceptible de inscripción.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos se declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final venida en alzada, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en la consideraciones, cita normativa y doctrina expuesta, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE TRUSTEE OF THE LEVIN FAMILY 2010 IRREVOCABLE GIFT TRUST**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:01:18 horas del 27 de mayo de 2019, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“EL SABROSO”**, en clase 30 de la nomenclatura internacional. 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 Orgánico del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 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-**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM/

DESCRIPTORES.

Marca Intrínsecamente inadmisibles

TE. Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55

Marca Descriptiva

TG. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR. 00.60.74

Marca con falta de Distintividad

TG. Marca Intrínsecamente Inadmisibles

TNR. 00.60.69

