

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0631-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica

DIP`N DIP INC, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2016-3825)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0297-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del veintidós de junio de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, quien es mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-627-794, en su condición de apoderada especial de la empresa **DIP`N DIP INC** sociedad organizada bajo las leyes de Canadá, domiciliada en 5045 Orbitor Dr, Bldg 9, Suite 300, Mississauga ON, L4W 4Y4, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta minutos once segundos del veinticinco de octubre de dos mil dieciséis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de abril de 2016 por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, , de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica de comercio



en clase 30 internacional para proteger y distinguir: “*café, té, cacao,*

azúcar, sucedáneos del café, pan, tortas (queques), pastelería, confitería, dulces (crepas, gofres, panqueque), cacao en polvo, helados (nieves), hielo, helado, chocolate, galletas y guisantes recubiertos oblea de chocolate, caramelos, chicle, piruletas (paletas), dulces, confites de garbanzos (semillas de garbanzos recubiertas con azúcar de colores), pasta de azúcar”. En clase 43: Suministro de servicios de alimentos bebidas y dulces, (restaurante y cafeterías), servicio de comidas (catering) y confiterías y facilitar la orden de suministros por los operadores de restaurantes, cafés, cafeterías, servicio de comidas (catering) y confiterías; servicios de alimentación a través de camiones (tipo quiosco, quioscos móviles), Cafés de Chocolate (establecimiento donde se vende y toma café y chocolate), servicios de Franquicias en relación con servicios de restaurantes.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de las 15:43:59 del 1 de julio de 2016 le indica al solicitante objeciones por motivos intrínsecos conforme lo dispuesto por el artículo 7 incisos c), g) y j) y por derechos de terceros conforme al artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Mediante resolución dictada a las catorce horas cuarenta minutos once segundos del veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para la clase 30, siendo procedente únicamente para la clase 43 internacional...*”

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de noviembre de 2016, la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **DIP`N DIP INC**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

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, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Y NO PROBADOS: No existen de interés para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales c), g) y j) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. En ese sentido consideró que el signo marcario propuesto está conformado por términos que no aportan la diferencia necesaria para obtener protección registral ya que el término “DIP” que viene del idioma inglés y que se traduce al español como “salsa para mojar” hace referencia a la salsa de un producto, siendo un término de uso común y por ende carente de aptitud distintiva para aquellos productos que sean una salsa, un dip u otro similar.

Por su parte, la apoderada de la empresa **DIP`N DIP INC**, señala que las marcas deben ser analizadas como un conjunto indivisible y no por cada elemento que las conforma; agrega que el término “dip” es un vocablo de habla inglesa y que además cuenta con múltiples acepciones y que a pesar de que su acepción es más conocida en el campo gastronómico no significa que sea la

única ni el referente al que el consumidor promedio se dirigirá, continúa manifestando que el consumidor en cuanto a las clases 30 y 43 no viene a su mente asociarlos de forma inmediata con los productos y servicios que proteja. Indica que el signo ha tenido un uso prolongado en el año 2009 y que en cuanto a su divulgación se ha logrado a través de gastos publicitarios anuales y materiales en dicha área, además que la presencia en varios países es un indicio claro de los volúmenes de ventas y cuenta con sesenta y cuatro establecimientos alrededor del mundo; señala que la marca **DIPNDIP** (diseño) es más bien una frase fantasiosa ya que no despierta la idea que conlleve a identificar de manera inequívoca la naturaleza o composición de los productos o servicios que se desea amparar. Concluye que no son aplicables las causales de irregistrabilidad del signo por cuanto se ha demostrado que no es una expresión carente de distintividad respecto de los productos a distinguir, por lo cual no hay infracción del artículo 7 incisos c), g) y j) Solicita se revoque la resolución recurrida.

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:*

(...)

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país sea una designación común o usual 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 (...)

Considera este Tribunal que no resulta de aplicación la normativa señalada por razones intrínsecas, toda vez que analizado el listado propuesto en relación con la marca que se solicita,

dipndip

efectivamente es un signo de fantasía ya que no tiene traducción en ningún idioma. No lleva razón el registro al rechazar el signo al indicar que **DIP** es una palabra de uso común, la cual si bien es cierto se utiliza popularmente para denominar de esta forma una salsa, no es una palabra que está reconocida en el idioma español y ni siquiera en inglés tiene algún significado. Mucho menos **DIPNDIP**.

Por lo que para los productos de la clase 30: *café, té, cacao, azúcar, sucedáneos del café, pan, tortas (queques), pastelería, confitería, dulces (crepas, gofres, panqueque), cacao en polvo, helados (nieves), helo, helado, chocolate, galletas y guisantes recubiertos oblea de chocolate, caramelos, chicle, piruletas (paletas), dulces, confites de garbanzos (semillas de garbanzos recubiertas con azúcar de colores), pasta de azúcar”,* no produce ningún engaño al consumidor, la marca ni siquiera es evocativa, es un signo **fuerte** que tiene su original y novedosa distintividad, el cual efectivamente debe ser analizado en su conjunto.

SOBRE LA DISTINVIDAD DE LAS MARCAS. Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Con sus marcas, los titulares buscan distinguirse unos de otros, atraer clientes, forjar preferencias y –si con ellas garantizan una determinada calidad o prestación– consolidar fidelidades.

Por consiguiente, en realidad las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los comerciantes –si así fuera, no tendrían efecto ni eficacia alguna–, sino que también son útiles para los consumidores y usuarios, por cuanto si las marcas son el referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente, una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado les ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma que no tenga similitud con otra u otras ya existentes, o que pueda provocar confusión sobre la identidad del producto o servicio. Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación y al mismo tiempo a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La importancia económica de las marcas, entonces, es más que evidente, y es por eso que lo usual es que las empresas inviertan cifras exorbitantes en publicidad, promociones y en otras estrategias de mercadeo, para que su público meta adquiera lo que le ofrecen. Esa publicidad tiende a lograr crear en la mente del consumidor una asociación natural entre una marca y el producto o servicio que ella identifica. Así, resulta vital para el éxito comercial de un producto y servicio, conseguir crear y mantener vigente en el público esa relación marca-producto.

De acuerdo a lo expuesto al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se observa que el signo solicitado **dipndip** tiene un combinación particular donde la palabra dip se encuentra dentro de un gráfico, el cual tiene la suficiente distintividad respecto de los productos y servicios a proteger, provocando con ello que se cumpla la registrabilidad de lo pedido.

Por lo que procede revocar parcialmente la resolución del Registro en cuanto a la denegatoria de inscripción en la clase 30 internacional, para continuar con el trámite que corresponde. Por la forma en que se resuelve este asunto se omite hacer pronunciamiento alguno en cuanto a los agravios.

Conforme a lo indicado, lo procedente conforme a derecho es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **DIP`N DIP INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta minutos once segundos del veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, la cual en este acto se revoca parcialmente para que se continúe el trámite de inscripción para la clase 30 internacional .

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, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **DIP'N DIP INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta minutos once segundos del veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, la cual en este acto se revoca parcialmente para que se continúe el trámite de inscripción para la clase 30 internacional de los siguientes productos:” *café, té, cacao, azúcar, sucedáneos del café, pan, tortas (queques), pastelería, confitería, dulces (crepas, gofres, panqueque), cacao en polvo, helados (nieves), helo, helado, chocolate, galletas y guisantes recubiertos oblea de chocolate, caramelos, chicle, piruletas (paletas), dulces, confites de garbanzos (semillas de garbanzos recubiertas con azúcar de colores), pasta de azúcar*” y en lo demás se mantiene incólume el dictado de dicha resolución. 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 que enderece los procedimientos conforme a derecho. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55