

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2017-0096-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica SUSHI HELADO**

**COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L, apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2016-8056)**

**Marcas y otros signos distintivos**

## **VOTO 0337-2017**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas cinco minutos del once de julio de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, quien es mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-953-774, en su condición de apoderada especial de la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L** sociedad organizada bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Alajuela del aeropuerto 7 kilómetros al oeste, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veintidós minutos cuarenta y ocho segundos del once de enero de dos mil diecisiete.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de agosto de 2016 por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, quien es mayor casada, titular de la cédula de identidad número 1-984-695 vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L** citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica de comercio **SUSHI HELADO** en clase 30 internacional para proteger y distinguir: “*Helado*”

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de las 09:42:23 del 31 de agosto de 2016 le indica al solicitante objeciones por motivos intrínsecos conforme lo dispuesto por el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Que la apoderada de la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L** en escrito presentado el 20 de octubre de 2016 solicita la modificación

de la solicitud presentada para que se añada el siguiente diseño:



y se

limite la lista de productos para proteger estrictamente “helados en forma de sushi”

**CUARTO.** Que mediante resolución dictada a las quince horas veintidós minutos cuarenta y ocho segundos del once de enero de dos mil diecisiete, 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...”**

**QUINTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de enero de 2017, la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, en su condición de apoderada especial de la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L** apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**SEXTO.** 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 el Juez Vargas Jiménez, 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, el literal j) del artículo 7º 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 la palabra SUSHI se refiere a una comida típica japonesa cuyo ingrediente principal es el arroz hervido, siendo un nombre común, además que visto el signo en relación a los productos en clase 30 internacional que pretende proteger provoca engaño y confusión al consumidor por lo que resulta ser inadmisibles por razones intrínsecas conforme a la normativa indicada.

Por su parte, la apoderada de la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, señala 1) Que Dos Pinos R.L. es una empresa con más de 65 años de existencia en CR, reconocida por el público consumidor nacional como productora de leche, helados, yogurt, quesos, cremas lácteas, etc.; productos que se comercializan por medio de sus marcas, las cuales tienen renombre en el país, contando con una preferencia significativa dentro de los consumidores nacionales. 2) Que el análisis efectuado por el Registro de la Propiedad Industrial denegando la inscripción es sumamente restrictivo y limitante. El signo requerido no es descriptivo, sino más bien evocativo porque busca dar una idea de qué tipo de producto se desea comercializar con aquel. Utilizando a Otamendi sostiene que: “... las marcas evocativas son aquellas en las que, aunque se brinda al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que se va a distinguir, no se refieren exactamente a la cualidad común y genérica de tal

*producto o servicio.”* La marca SUSHI HELADO no es más que una que imprime en el consumidor, una idea clara de lo que va a obtener al comprar el mismo. El producto puede variar de sabores, colores y formas, pero al final de cuentas, el consumidor promedio sabe que va a obtener un helado en forma de sushi, tal y como el nombre evoca. Debido a que la marca es una evocativa, que si bien tiene una distintividad de menor grado sigue siendo distintiva, y el alegado efectuado en la resolución apelada resulta improcedente ya que las marcas evocativas, a diferencia de las descriptivas, son aceptadas y registrables. 3) En cuanto al posible riesgo de confusión, considera la apelante que, el Registro de la Propiedad Industrial está analizando y atribuyéndole al consumidor promedio una capacidad ínfima o casi nula de razonamiento, en cuanto a la posibilidad que tienen de diferenciar un sushi normal de una marca llamada SUSHI HELADO, en la cual, su mismo nombre va directamente dirigido a helados en forma de sushi. En este sentido, proviniendo el producto de la DOS PINOS, el consumidor no va a pensar que se halla frente a una comida típica japonesa, pues la fama y renombre de la empresa hace imposible una conjetura de este tipo entre productos tan diferentes. Lo anterior, porque el Registro le está atribuyendo una capacidad de discernimiento nula al consumidor promedio. Señalando a Otamendi sostiene que, es de absoluta importancia que el juzgador o examinador comprenda y atribuya al consumidor que podría verse afectado, una cierta sensatez y cordura mínima para analizar productos tan diferentes. 4) La apelante trae como ejemplo la marca inscrita de su propiedad Krunchy Taco Helado. Asimismo, la recurrente refiere a situaciones fácticas que le sirven de ejemplo para desvirtuar lo sostenido por el Registro, con respecto al tema de la capacidad del consumidor y su posibilidad de confusión. Solicita se declare sin lugar la resolución recurrida y se ordene la continuación del proceso.

**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:*

*(...)*

*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 (...)*

Analizado el signo propuesto SUSHI HELADO con los productos de la clase 30 internacional en este caso Helado, se observa que la palabra helado se encuentra contenida en el signo, resulta ser un término genérico en relación al producto, el cual no ofrece ninguna carga distintiva razón por la cual este Tribunal agrega el inciso g), y además el término SUSHI le indica al consumidor el nombre de un producto que no pretende proteger, manteniéndose el engaño y la confusión.

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 la registrabilidad de lo pedido. 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 productos o servicios, y no se genera ningún recuerdo especial o diferente; es decir, distintivo, que le permita a esta marca tener el derecho de exclusiva, siendo de acuerdo al

inciso g) del artículo 7 citado, una marca inadmisibles por razones intrínsecas, ya que el signo carece de aptitud distintiva.

En el presente caso la solicitante pretende modificar la marca requerida por un diseño, sin embargo incurre la empresa solicitante en la prohibición del **artículo 11 párrafo primero de la Ley de Marcas**, pues aquella implica un cambio esencial en el signo

En aplicación de la sana crítica, este órgano colegiado considera que, el signo requerido recae dentro de las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas. Si nos atenemos únicamente al examen de la parte denominativa, resulta que ambas palabras son genéricas, de uso común; pero, además, el término “sushi” es perfectamente conocido por el consumidor nacional como un producto que se refiere a la comida típica japonesa advertida en la resolución aquí recurrida, **lo que, en definitiva, implica que la marca solicitada no contiene ninguna carga de distintividad.** Y si a lo anterior adicionamos que, SUSHI HELADOS pretende proteger únicamente helados, deviene la eventual confusión para los consumidores en relación con los productos a proteger, pues no se pretende proteger sushi, sino helados.

En este sentido, debemos recordar que, nuestra Ley establece prohibición del registro de signos descriptivos. Al respecto, nos enseña LOBATO (Manuel), Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”, 2ª edición, Editorial Aranzadi S.A., Pamplona, España, 2007, pp. 225-226: *“Establece como prohibición absoluta de registro, de un lado, los distintivos que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio..., y, de otro, los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y costumbres del comercio... La prohibición de registrar marcas genéricas, descriptivas y usuales tiene por fundamento evitar que sobre una denominación o gráfico genérico, usual o descriptivo recaiga un derecho exclusivo de utilización o monopolio que impida*

*que otros competidores los empleen para designar en el tráfico económico los productos o servicios contraseñados por la marca. Se trata, en efecto, de denominaciones o de gráficos necesarios en el tráfico mercantil y que deben estar a disposición de todos los competidores del sector de que se trate... la denominación o gráfico genérico, descriptivo o usual debe vincularse siempre con los productos o servicios a que se aplica la marca... El caso prototípico de marcas genéricas aparece cuando el signo está formado por la designación de la especie...”, en el caso sub examine: helados. **Y sin ningún otro elemento distintivo**, dado que “sushi” es un término también de uso común, y que designa un producto específico y de conocimiento general para el consumidor nacional; entonces, el signo requerido deviene descriptivo, y por tanto imposible de inscripción. ¡Porque pensemos en la posibilidad de inscripción del signo requerido, y con posterioridad, un interesado pretende inscribir comida sushi congelada, bajo la marca SUSHI HELADO o congelado! Existiría la posibilidad de que la aquí apelante se sintiera entonces agraviada por tal solicitud.*

Nuestra legislación marcaria no permite la monopolización de términos genéricos de uso común. Porque la marca genérica propiamente dicha es aquella que está constituida por el nombre del producto o servicio que distingue; **helados en este caso**. Y la marca descriptiva es aquella que hace referencia a alguna cualidad del producto o servicio distinguido, indica alguna característica relevante del producto o servicio distinguido; en este caso, se pretende distinguir con la característica: sushi, para designar helados en forma de sushi (característica). Pero si a lo anterior, tal y como lo argumenta el Registro de la Propiedad Industrial, tenemos que sushi es un término que en nuestro país designa de manera común y conocido por los consumidores una comida típica japonesa, nos enfrentamos a un posible engaño y confusión del consumidor, que habituado a consumir sushi podría pensar que adquiere sushi congelado o helado. Aun cuando provenga de una empresa como DOS PINOS, dado que, precisamente por su expansión comercial, el consumidor conocedor pudiese confundir que aquella, está sacando al mercado un nuevo producto, que es sushi congelado o helado. Y la situación anterior, no proviene de un consumidor menor al medio, sino incluso, de uno que conoce muy bien ambos productos, y pretenda adquirir sushi

congelado o helado de la DOS PINOS. En suma, que la eventualidad de la confusión existe con el signo requerido, a juicio de este Tribunal.

Por otra parte, la distinción entre marcas sugestivas –lícitas- y marcas descriptivas –incluidas en la prohibición absoluta del artículo 7-, es que las marcas descriptivas apuntan inequívocamente a la actividad de que se trata (en este caso, HELADOS); por el contrario, las sugestivas inducen al consumidor a intuir la actividad, pero no la describen de modo directo o inequívoco, como sucede en el presente caso. En virtud de esta prohibición de registro de marcas engañosas no son admisibles signos que despierten o provoquen en los consumidores, evocaciones falaces.

Respecto a los agravios los mismos deben ser rechazados ya que, 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 la registrabilidad de lo pedido. 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 productos o servicios, y no se genera ningún recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que le permita a esta marca tener el derecho de exclusiva, siendo de acuerdo al inciso g) del artículo 7 citado, una marca inadmisibles por razones intrínsecas, ya que el signo carece de aptitud distintiva y además conforme al inciso j) puede causar engaño o confusión dado que el término sushi es el nombre de un producto concretamente de una comida japonesa y lo que pretende proteger son helados.

En cuanto al tema del tipo de consumidor es importante citar la jurisprudencia de este Tribunal mediante el Voto 811-2015 de las 14:30 del 22 de octubre de 2015 que ha indicado: “(...) *Recordemos, que si estamos en distintas clases y distintos productos o servicios o bien en la misma clase pero distintos productos como es el caso de la clase 10, resultando aplicables ambos puntos de vista al caso que ahora nos ocupa, además de que al observar los productos que distingue la clase 10 de la nomenclatura internacional, se debe tener claro, que el consumidor que adquiere*

*esos productos, se trata de un consumidor especializado, más cuidadoso a la hora de comprar o elegir ese tipo de productos, conocedor de los mismos, o que al menos busca asesoría al momento de adquirirlos. En este sentido, la doctrina ha establecido que: "... es imperativo que el juzgador conozca quién será el consumidor y así saber cuál será su reacción frente a las marcas en cuestión. Por ello se ha dicho que "a los fines de resolver la confundibilidad marcaria, es de fundamental importancia establecer qué clase de público resultará comprador de los artículos protegidos por las marcas en conflicto..."*

*Cuanto mayor sea la atención que prestará el consumidor, más benevolente puede ser el cotejo de las marcas, y viceversa... El juez protege así los intereses del público, en la medida en que éste lo requiera. Por lo general, la clase del público estará condicionada por la clase de producto que va a adquirir. Como bien lo indica su nombre, los artículos de consumo masivo serán adquiridos por toda clase de público. En cambio, un reactor atómico o una máquina para uso industrial sólo serán adquiridos por un grupo selecto que analizará con cuidado todo lo relativo a su compra, incluyendo las marcas y origen del producto. Y lo mismo ocurrirá con los servicios..."* (OTAMENDI, Jorge, "Derecho de Marcas", LexisNexis Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p. 184 y 185)

Conforme a lo indicado, lo procedente conforme a derecho es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, en su condición de apoderada especial de la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veintidós minutos cuarenta y ocho segundos del once de enero de dos mil diecisiete, 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 presentado por la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, en su condición de apoderada especial de la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L** , en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veintidós minutos cuarenta y ocho segundos del once de enero de dos mil diecisiete, la cual en este acto se confirma. Se rechaza 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*

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Ilse MaryDíaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Roberto Arguedas Pérez*

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**