



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0555-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “DISEÑO”

FERRERO S.P.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2549-2014)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 036-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta minutos del quince de enero de dos mil quince.

Recurso de Apelación presentado por el señor **LUIS FERNANDO ASIS ROYO**, soltero asistente legal, vecino de San José, con cédula de identidad 1-637-429, en su calidad de apoderado especial de la empresa **FERRERO S.P.A.**, organizada y existente de conformidad con las leyes de Italia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, diecinueve minutos, cincuenta y nueve segundos del veinticuatro de junio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el señor **LUIS FERNANDO ASIS ROYO**, en la representación dicha y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de marzo de 2014, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio que consiste en el diseño



que resulten de interés para el dictado de esta resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial deniega la marca por considerar que no posee la suficiente aptitud distintiva que requiere todo signo para ser registrado, ya que está compuesto en su totalidad por términos que en la usanza comercial son la designación común o usual del producto y le atribuye características de superioridad de las cuales no puede darse certeza, dado lo cual transgrede los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, manifiesta la representación de la empresa recurrente que solicita la limitación de la lista a proteger, para única y exclusivamente *“queques de esponja rellenos de leche y/o cubiertos con chocolate”*. Agrega que la prohibición legal esgrimida por el Registro para denegar su solicitud es absolutamente inaplicable al caso, ya que se trata de un diseño especial, en donde no hay términos de uso común sino figuras que por su especial disposición y contexto le dan la distintividad necesaria. Asimismo, se opone a lo resuelto manifestando que no hay en el signo propuesto alguna indicación o elemento con la que se pretenda darle un superioridad al producto, siendo que el diseño corresponde exactamente al producto a proteger, sea un queque de esponja relleno con leche y/o cubierto con chocolate. En razón de dichos alegatos, solicita el recurrente sea revocada la resolución que apela y se ordene continuar con la inscripción de la marca propuesta.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA APTITUD DISTINTIVA DEL SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR. La distintividad es una particularidad de todo signo marcario, representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los que elige de otros similares que se encuentren en el mercado.



Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dentro de los cuales nos interesan:

*“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 naturaleza, (...), las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, (...) o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.”

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando resulte **carente de aptitud distintiva** o cuando pueda llevar a **engaño o confusión** respecto de las características del objeto a proteger. Esta situación puede presentarse cuando esté constituida por términos que se usen comúnmente en el comercio para los productos o servicios a que se refiera, o que los califique o les atribuya ciertas características. En general, cuando el signo utilizado no tenga suficiente distintividad respecto del producto o servicio al cual se aplica.

Esa **distintividad**, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, **Derecho de Marcas**, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108). Siendo que, 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 sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Por otra parte, el artículo 28 de la Ley de Marcas establece que: “**Artículo 28°- Elementos no protegidos en marcas complejas.** Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.”

Ello implica que de presentarse elementos de uso común o necesario en relación con ciertos productos o servicios, estos no podrán ser protegidos para esos productos o servicios, por cuanto carecerían totalmente del carácter de distintividad respecto de ellos.

Este Tribunal, una vez analizado el signo en su contexto, considera que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar la marca propuesta en aplicación de lo dispuesto en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas por considerarla carente de distintividad y engañosa, toda vez que, con la limitación propuesta por la solicitante, resulta claro que es precisamente para *proteger queques de esponja rellenos de leche y/o cubiertos con chocolate*, dado lo cual no es engañosa, ya que vistos los diseño que la componen -que consisten en dos recipientes (una taza y un pichel) de donde se vierten leche y chocolate formando una porción de algo similar a una porción de queque- al aplicar el transcrito artículo 28, se evidencia que por ser una marca compleja la protección se extiende solamente a los elementos que no son de uso común o necesario en el comercio, y dado que las imágenes que conforman el signo no lo son, concluye esta Autoridad que sí tiene elementos diferenciadores respecto de su objeto de protección, ya que no se pretende proteger los productos genéricos leche y chocolate, sino queques rellenos de leche y cubiertos con chocolate. En este sentido, no avala este Órgano de Alzada lo resuelto por el Registro, ya que el diseño solicitado sí tiene características que lo hacen distintivo con relación a otros que protegen productos similares y por esta razón sí es susceptible de registro.



Por lo expuesto, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por el señor **Luis Fernando Asís Royo** en representación de la empresa **FERRERO S.P.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas, diecinueve minutos, cincuenta y nueve segundos del veinticuatro de junio de dos mil catorce, la cual en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud de



registro como marca del diseño “”, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de mayo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por el señor **Luis Fernando Asís Royo** en representación de la empresa **FERRERO S.P.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas, diecinueve minutos, cincuenta y nueve segundos del veinticuatro de junio de dos mil catorce, la cual en este acto se revoca para que se



continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca “ ”, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES
TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.60.55