
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0196-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

TERTULIA BRUGGE, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-11291)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0516-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas treinta y un minutos del veintiocho de agosto del dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Roberto Enrique Romero Mora, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-784-570, en su condición de apoderado especial de la empresa **TERTULIA BRUGGE, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Escazú San Rafael, de Plaza Rose 600 metros sureste, Centro Corporativo Cid, oficina número 4, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:31:11 horas del 9 de marzo de 2020.

Redacta la juez Quesada Bermudez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 11 de diciembre de 2019 la representación de la empresa **TERTULIA BRUGGE, S.A.** solicitó ante el Registro de la

Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio



en clase 30

de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: cacao, chocolate, todo tipo de chocolate (chocolate oscuro, chocolate amargo, semi-amargo) productos de chocolatería, preparaciones y bebidas hechas a base de chocolate.

Mediante resolución final dictada a las 13:31:11 horas del 9 de marzo de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió denegar la solicitud de inscripción del signo pretendido, por razones intrínsecas al resultar carente de distintividad con relación a los productos a proteger en clase 30 internacional, al amparo del artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de marzo de 2020, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó como agravios que:

1. No se cuenta con un análisis comparativo, simplemente con la percepción del Registrador respecto del consumidor, olvidando que existen otros como el consumidor medio, selectivo y especializado. Por lo que, no se puede caer en la creencia de que dicha marca no tendría un nicho dentro del mercado nacional o internacional.
2. La notoriedad de una marca se da cuando ya está posicionada en el mercado y el público conoce de ella, por lo que, esta no se podría dar a conocer si no se permite su inscripción.
3. Con la solicitud de la presente marca no se está violentando los productos de ninguna otra marca, ni tampoco es similar a una marca ya inscrita en la misma clase de la que aquí se pretende registrar.
4. Solicita la modificación de la presente solicitud a TERTULIA B. (DISEÑO), en clase 30 para proteger los mismos productos que se señalaron en la solicitud inicial, de

conformidad con lo que establece el artículo 11 de la Ley de Marcas y aorta el comprobante de pago de la tasa correspondiente.

5. Solicita se revoque la resolución venida en alzada, se admita la solicitud de inscripción con el cambio solicitado, en tanto el signo de referencia no es genérico, ni similar, sino más bien de uso común. En consecuencia, el consumidor final podrá identificar y distinguir esta marca de otras en el mercado, por ser suficientemente distintiva.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos con tal carácter, que sean relevantes para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA PRUEBA APORTADA Y CONTROL DE LEGALIDAD.

Constan en el expediente los siguientes elementos de prueba:

1. Copia simple de certificado de registro de obras en China con su debida traducción al idioma español (folios 12 a 14 del legajo de apelación).
2. Copia simple de una publicación en la página de PROCOMER, de la feria realizada en Shanghái, China, donde participó para promocionar su producto (folios 16 a 18 del legajo de apelación).
3. Copia simple de una publicación en la página de PROCOMER, de la feria realizada en Dubái, donde participó para promocionar su producto (folios 19 a 22 del legajo de apelación).

La prueba aportada resulta inadmisibile por cuanto no cumple con lo establecido en los artículos 294 inciso a) y 295 de la Ley General de la Administración Pública en cuanto a la legalización y certificación de los documentos.

Una vez 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. El carácter distintivo del signo marcario es aquella particularidad que representa su función esencial, en tanto su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda distinguir y con ello ejercer su derecho de elección, entre unos productos o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado.

De ahí que la finalidad de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) es proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, entre los que se encuentran las marcas que conforme al artículo 2 se definen 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.

En el caso bajo estudio resultan de interés las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que con ella se pretende proteger, con relación a situaciones que impiden su registración, respecto de otros productos similares pero provenientes de otras empresas, que puedan ser asociados por el consumidor. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, entre los cuales interesa citar:

Artículo 7- 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.

En aplicación de lo anterior, este Tribunal comparte el criterio externado por el Registro de



la Propiedad Industrial, por cuanto al analizar la marca propuesta la considera inadmisibles por razones intrínsecas en relación con los productos que pretende proteger y distinguir.

En el caso bajo examen, el signo marcario propuesto es de carácter figurativo, el cual consiste en el tallo de un árbol de cacao color café oscuro, con ocho frutos de cacao en tonos amarillos-anaranjados, como de esa misma manera es descrito por el solicitante a folio 1 del expediente principal.

Desde esta perspectiva es que el calificador jurídico debe realizar su análisis en correlación con los productos que se pretenden proteger; para el caso concreto los solicitados en la clase 30 de nomenclatura internacional: cacao, chocolate, todo tipo de chocolate (chocolate oscuro, chocolate amargo, semi-amargo) productos de chocolatería, preparaciones y bebidas hechas a base de chocolate. Como se logra colegir, el diseño empleado no le proporciona al signo marcario la aptitud o carga distintiva en relación con los productos que pretende proteger, porque el consumidor al verlos sabrá con certeza su significado dado que esa figura o representación gráfica particulariza el tipo de producto a comercializar.

De acuerdo con lo expuesto y al analizar la marca como un todo, a diferencia de lo que estima el recurrente, no es posible considerar que el signo propuesto cuente con la distintividad requerida para identificar el producto (cacao o chocolate); tal como se indicó anteriormente, el diseño empleado es representativo del fruto y como consecuencia no podría un elemento

común como el empleado ser apropiado o monopolizado por un comerciante y dejar con ello en desventaja a los demás competidores en el mercado de poder hacer uso de ese elemento en sus propuestas.

En consecuencia, se reitera que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas cuando no posea suficiente aptitud distintiva o distintividad, particularidad que debe poseer todo signo marcario, en representación de su función esencial, por cuanto su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares o de igual naturaleza. Si un signo como el pretendido ingresa a la corriente mercantil, no le permite al consumidor crear un recuerdo sobre alguna particularidad de la marca propuesta para esos productos, esto es, no se genera con ello ningún recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo o característico que le permita al signo solicitado tener el derecho de exclusiva.



De acuerdo con lo indicado anteriormente, el signo solicitado resulta inadmisibles porque, respecto de la naturaleza específica del producto, el signo resulta carente de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que la distintividad requerida por la normativa, 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).

Merece recordar, que las marcas se protegen dando un derecho de exclusiva a su titular, 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 de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el

consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, pues tal como lo señala la doctrina:

...es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido (FLORES DE MOLINA, Edith, *Introducción a la Propiedad Intelectual* - Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, abril de 2004, p. 17).

Pero el derecho de exclusiva que se da no puede generar monopolización de designaciones de uso común relativas al servicio o producto a proteger y distinguir en perjuicio de los competidores, y en este caso particular con el empleo de un diseño representativo o característico del producto.

Respecto de los agravios, señala el apelante que en el presente caso no se cuenta con un análisis comparativo, simplemente con la percepción del Registrador respecto del consumidor, quien olvida que existen otros como el consumidor medio, selectivo y especializado. Al respecto, merece recordar que la administración registral debe velar porque los signos que se encuentren sujetos a inscripción superen el proceso de calificación registral contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas *supra* citada, con relación estrictamente del contenido del signo, ya sea por razones intrínsecas (contenido propio de las marcas) o en su defecto por motivos extrínsecos (derechos de terceros); competencia atribuida para garantizar que un signo marcario que ingresa a la corriente registral no afecte los intereses legítimos de los titulares de marcas, así como además los efectos reflejos que estas puedan causar en detrimento de los consumidores en sentido amplio; esta es una valoración que el calificador debe realizar en apego al marco jurídico indicado anteriormente y previo a su

inscripción, para que una vez ingresada una propuesta al tráfico mercantil, no cause perjuicio alguno, tal y como lo dispone el artículo 1 de la ley de rito.

Por ello el calificador debe considerar la posible afectación que se puede generar a los consumidores con la inscripción de un signo marcario, sea este mixto, figurativo o denominativo; pues una vez ingresado un signo al mercado para ciertos productos específicos, como en el caso bajo examen “cacao y chocolate”, estará al alcance de todos los consumidores, quienes deberán elegir entre una gama de su misma especie o clase; y en ese sentido es que le corresponde a su titular proporcionarle a esa propuesta marcaria la particularidad que lo distinguirá de otros competidores, situación que no se materializa en el presente caso y por ello procede su rechazo. Por esta razón sus argumentaciones no son acogidas.

En cuanto al tema de la notoriedad señalada por la recurrente, este Tribunal no entra a emitir criterio respecto a ello ya que en el caso bajo estudio no tenemos antecedentes para presumir que el signo marcario propuesto cuente con tal atributo, y mucho menos prueba y elementos que se ajusten al contenido de los numerales 44 y 45 de la Ley de marcas, que deban ser valorados y analizados para acreditar esa condición. En consecuencia, se rechazan sus argumentos en ese sentido.

TERTULIA B.



Respecto, a la solicitud de modificación del signo propuesto  , en clase 30 internacional, para proteger los mismos productos que se señalaron al inicio de su presentación, en apego al contenido del artículo 11 de la Ley de marcas se debe indicar que lo peticionado no procede ante esta instancia, porque la modificación propuesta, a diferencia de lo que estima el recurrente, representa un cambio esencial en la marca, al incorporar la frase TERTULIA B., elemento que no fue analizado y valorado por el calificador registral,

por lo que, este órgano de alzada no se encuentra facultado para emitir una nueva calificación jurídica, en tanto su ámbito de acción se limita a la verificación de los actos emanados por el *a quo*, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de procedimientos de observancia de derechos de propiedad intelectual. En consecuencia, se deniega su solicitud.

Por lo expuesto, coincide este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en el sentido de que el signo solicitado es inadmisibles por razones intrínsecas, al contravenir el artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en sus incisos c) y g), carecer de la carga distintiva necesaria para constituirse en una marca y obtener protección registral, siendo procedente su denegatoria.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a lo expuesto, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa **TERTULIA BRUGGE, S.A.**, contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma. Por lo anterior, se rechaza la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio



en clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: cacao, chocolate, todo tipo de chocolate (chocolate oscuro, chocolate amargo, semi-amargo) productos de chocolatería, preparaciones y bebidas hechas a base de chocolate.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Roberto Enrique Romero Mora, apoderado especial de la empresa TERTULIA BRUGGE, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:31:11 horas del 9 de marzo de 2020 la cual, en este acto **se confirma**, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y



comercio en clase 30 de clasificación 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 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 Bermudez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

TE. Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

NR. 00.60.55