

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0154-TRA-PI



**SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
CIA INDUSTRIAL DE ALIMENTAÇÃO TRADING COMPANY, APELANTE
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-9919)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0530-2020

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


Recurso de apelación interpuesto por la abogada María Gabriela Bodden Cordero, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 7-0118-461, en su condición de apoderada especial de la empresa **CIA INDUSTRIAL DE ALIMENTAÇÃO TRADING COMPANY**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Brasil, con domicilio social en Rua Jati, 93 - Cumbica, Guarulhos, São Paulo, Brasil, en contra de la resolución de las 10:37:20 horas del 24 de enero de 2020.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 28 de octubre de 2019, el abogado Aarón Montero Sequeira, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 109080006, en su condición de apoderado especial de la empresa **CIA INDUSTRIAL DE ALIMENTAÇÃO TRADING COMPANY**, presentó solicitud de inscripción de la marca



de fábrica y comercio , en clase 30 internacional para proteger y distinguir: “Confitería, dulces, chocolates, dulces y productos de cacao, todos ellos conteniendo nueces; pasta de crema de chocolate con avellanas; nueces cubiertas de chocolate; pasta de almendra; pasta de chocolate que contiene nueces y crema”.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 10:37:20 horas del 24 de enero de 2020, rechazó la marca presentada por razones intrínsecas, con fundamento en el artículo 7 incisos d) y g) al calificar la marca como descriptiva y carente de aptitud distintiva.

Inconforme con lo resuelto, la abogada María Gabriela Bodden Cordero, de calidades conocidas, en su condición de apoderada especial de la empresa **CIA INDUSTRIAL DE ALIMENTAÇÃO TRADING COMPANY**, apeló lo resuelto y expuso como agravios, que viendo la marca en su conjunto y según la teoría de visión en conjunto, no lleva razón el Registro en su análisis, al dividir la marca DELINUT en dos partes de manera subjetiva, buscando dar un significado a una palabra que no goza de significado ni traducción al tratarse de un término de fantasía, erróneamente el examinador de la marca DELINUT, la define como nuez deliciosa, considerando que la marca se compone de las palabras en idioma inglés DELI y NUTS, lo cual es errado al realizar la división de la marca e irrespetando la visión en conjunto, NUT significa en inglés tuerca, frutos secos y menos común nuez, tal y como se aprecia en la definición obtenida en el sitio www.linguee.com; asimismo el término NUT, cuenta con otras definiciones como se desprende de la dirección <https://dictionary.cambridge.org/es/translate/>, por lo cual no lleva razón el registro al indicar que el término del signo solicitado es nuez deliciosa, al no contar este término con significado propio.

Agrega la apelante que visto el signo como un todo, no existe en el mercado, por lo cual no

genera error en el consumidor con relación a otras marcas ya registradas, además no es engañosa, al poseer distintividad gráfica, fonética e ideológica, contando con suficientes elementos característicos que permiten al consumidor identificarla de manera inequívoca, siendo entonces válida su presencia en el mercado, así como su registración.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente expediente.

TERCERO. Que 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 DEL ASUNTO. EN CUANTO AL RECHAZO DE LA



MARCA, **POR RAZONES INTRÍNSECAS.** Ante el rechazo por parte del Registro de la Propiedad Industrial del signo con fundamento en los incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), la apelante alega que su marca se compone de un término de fantasía, contando con distintividad gráfica, fonética e ideológica, requerida para su registración.

El requisito más importante que debe revestir un signo es la distintividad, ese atributo se puede deducir de la definición de marca contenida en el artículo 2 de la Ley de Marcas:


“...**Marca:** 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...”.

Nuestra normativa marcaria es clara respecto al registro de un signo, el cual debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de este artículo, específicamente en sus incisos d) y g) se impide la inscripción de un signo marcario cuando: 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; y g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

Por lo tanto, se debe analizar el signo pretendido para determinar si es un signo de fantasía o más bien descriptivo y falto de distintividad.




Expuesto lo anterior es necesario examinar el signo pretendido , el cual distingue, confitería, dulces, chocolates, dulces y productos de cacao, todos ellos conteniendo nueces; pasta de crema de chocolate con avellanas; nueces cubiertas de chocolate; pasta de almendra; pasta de chocolate que contiene nueces y crema, para determinar si se encuentra dentro de las causales citadas o resulta ser de fantasía como lo indica la apelante.


Ahora bien, el literal d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista 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, sobre lo cual se ha precisado que:

“[...] La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un

comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca [...]. (Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p.115).

Una de las formas de enterarse cuando se está en presencia de un signo descriptivo es


responder a la pregunta ¿Cómo es? En lo que respecta al término , es claro que el mismo describe una característica de los productos que son “deliciosos”, cabe acotar respecto al marca solicitada “DELINUT”, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo se conforma del término DELI, que es la raíz de delicioso y el término NUT, que traducido al idioma español significa nuez, aludiendo directamente una característica del producto, derivando de ello la imposibilidad del registro solicitado.

Además, es claro que el diseño con que cuenta la marca solicitada , no le aporta la distintividad necesaria para su registración, de tal forma que el distintivo pretendido es de uso común porque designa el género al que pertenecen algunos de los productos que pretende identificar con dicha denominación a base de nueces, imposibilitando su registro y consecuentemente su protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Por los argumentos expuestos, estima este Tribunal que el signo propuesto es descriptivo y no posee la suficiente aptitud distintiva intrínseca para convertirse en una marca registrada, siendo lo pertinente, rechazar los agravios formulados por la recurrente por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, al incurrir el signo solicitado en las prohibiciones de registro de los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas; y se confirma la resolución venida en alza.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Consecuencia de la consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, considera este Tribunal, que se debe



rechazar la marca de fábrica y comercio , para la clase 30 internacional para proteger y distinguir: “Confitería, dulces, chocolates, dulces y productos de cacao, todos ellos conteniendo nueces; pasta de crema de chocolate con avellanas; nueces cubiertas de chocolate; pasta de almendra; pasta de chocolate que contiene nueces y crema”. Siendo lo procedente declarar **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Gabriela Bodden Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa **CIA INDUSTRIAL DE ALIMENTAÇÃO TRADING COMPANY**, contra la resolución de las 10:37:20 horas del 24 de enero de 2020, la cual se confirma por las razones dadas por este Tribunal.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María Gabriela Bodden Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa **CIA INDUSTRIAL DE ALIMENTAÇÃO TRADING COMPANY**, contra la resolución de las 10:37:20 horas del 24 de enero de 2020, la cual **se confirma** por las razones dadas por este Tribunal. 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 de este Tribunal, 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. MARCA INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR. 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74