



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0222-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC., APELANTE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-0424)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0556-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas veinte minutos del once de setiembre de dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad 106790960, en su condición de apoderada especial de la empresa **INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, con domicilio en 100 Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936, EUA, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 17:32:41 horas del 2 de abril de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 20 de enero de 2020, la abogada Marianella Arias Chacón, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de



inscripción de la marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir en clase 30 internacional: confitería, pastelería no medicada; chocolate; confitería de chocolate; confitería de azúcar; confitería congelada; helado; postres; postres congelados; postres refrigerados; pasteles; galletas; migas de galletas; productos de panadería; gofres; obleas; preparaciones hechas de cereales; cereales de desayuno; todos hechos a base de o con chocolate; lista de productos que quedó tal y como se cita, de conformidad con la limitación realizada mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 14 de febrero de 2020 (folios 8 a 9 del expediente de origen).

Mediante resolución final de las 17:32:41 horas del 2 de abril de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial consideró que el signo solicitado incurre en la prohibición establecida en el artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, por lo que rechazó parcialmente la solicitud de inscripción del signo para los productos de confitería/ pastelería no medicada; chocolate; confitería de chocolate; confitería de azúcar; confitería congelada; helado; postres; postres congelados; postres refrigerados; pasteles; migas de galletas; productos de panadería; gofres; obleas; preparaciones hechas de cereales; cereales de desayuno; y la acogió únicamente para galletas de chocolate.

Inconforme con lo resuelto, la abogada Marianella Arias Chacón apeló lo resuelto y expuso como agravios que el criterio emitido por el Registro de la Propiedad Industrial para denegar la solicitud es totalmente incorrecto, y que el análisis realizado carece de fundamento por cuanto el signo solicitado no causa engaño al público consumidor al cumplir con todos los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

Señaló que el Registro debe tener en cuenta que el diseño a inscribir no se limita a una galleta OREO, al estar ante un círculo que se asemeja a una cara sonriendo o a una figura redonda

que tiene relleno, por ejemplo, un helado relleno, chocolates rellenos, queques rellenos, así como otros productos de confitería y pastelería.

Finalmente solicitó reconsiderar el criterio emitido por el Registro de la Propiedad Industrial para que se revoque la resolución final.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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 DEL ASUNTO. CARÁCTER ENGAÑOSO DEL SIGNO SOLICITADO. La Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) 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.

El artículo 7 de la ley antes citada, establece las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, que derivan de la relación existente entre la marca y su objeto de protección, dentro de los cuales interesa citar el inciso j) según el cual:

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

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.

Respecto de las marcas engañosas, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en los votos 198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011 y 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011, en los cuales se manifestó indicando:

En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.

Partiendo de lo expuesto, y teniendo presente que existen otros elementos en el conjunto del signo pretendido, [...] un elemento que llame a engaño impide el registro del signo aún y cuando haya otros elementos en la denominación que otorguen aptitud distintiva al conjunto. (Voto No. 198-2011).

Asimismo, en el Voto 1054-2011 este Tribunal afirmó:

[...] El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “(...) *Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)*” (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.**).

[...] De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, “(...) *El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. ...*”. (KOZOLCHYK, Boris y otro, **“Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.**)

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación.



A partir de lo antes señalado corresponde analizar el signo solicitado para determinar si es posible o no su registro, por razones intrínsecas, para la protección de los productos señalados.

El signo solicitado es mixto, constituido por una etiqueta consistente en una figura geométrica rectangular con fondo en color azul, en el medio posee un círculo de color negro que asemeja una galleta y debajo de esta se percibe la frase “**Sigamos jugando**”; es de grafía sencilla color

blanco. A folios 8 a 9 del expediente principal, la representación de la empresa solicitante limita la lista inicial de productos y elimina los siguientes: bebidas de chocolate y base para hacer batidos [saborizantes], y solicita amparar: confitería, pastelería no medicada; chocolate; confitería de chocolate; confitería de azúcar; confitería congelada; helado; postres; postres congelados; postres refrigerados; pasteles; galletas; migas de galletas; productos de panadería; gofres; obleas; preparaciones hechas de cereales; cereales de desayuno; todos hechos a base de o con chocolate, la limitación aludida fue aceptada por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida.

No obstante, en la resolución recurrida el Registro de la Propiedad Industrial limitó aún más la lista de productos y acogió la marca solicitada únicamente para galletas de chocolate, sustrayendo los demás productos pretendidos por la solicitante. Estos productos rechazados por el registro de origen se encuentran dentro de la misma actividad mercantil, sea la gama de productos alimenticios.


Este Tribunal no comparte lo resuelto por el Registro en lo concerniente a la limitación a la lista de productos de la clase 30 de la nomenclatura internacional, por cuanto el signo



visto en su conjunto no engaña al consumidor sobre las características de los productos, por cuanto, tal como lo manifiesta la recurrente, el diseño pedido corresponde a un círculo que se asemeja a una cara sonriendo o a una figura redonda que tiene relleno, que bien podría ser un helado relleno, chocolates rellenos, queques rellenos, así como otros productos de confitería y pastelería.


Por otra parte, el signo solicitado no atenta contra el principio de veracidad y honestidad, inherentes a toda actividad de mercado, no se genera en el consumidor desorientación en cuanto a los productos que va a obtener, por lo que cumple con la distintividad requerida para su registración.

Consecuencia de la consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, considera este Tribunal, que lo procedente es declarar **con lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 17:32:41 horas del 2 de abril de 2020, la cual en este acto **se revoca** para que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con el trámite de la

solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio  en clase 30 internacional sin eliminar o restringir la lista de productos solicitada por la parte interesada, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 17:32:41 horas del 2 de abril de 2020, la cual en este acto **se revoca** para que el Registro de la Propiedad Industrial continúe

con el trámite de la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio , en clase 30 internacional para proteger y distinguir: confitería; pastelería no medicada; chocolate; confitería de chocolate; confitería de azúcar; confitería congelada; helado; postres; postres congelados; postres refrigerados; pasteles; galletas; migas de galletas; productos de panadería; gofres; obleas; preparaciones hechas de cereales; cereales de desayuno; todos hechos a base de o con chocolate. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTOR:

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.60.55