

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0317-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la marca “DOBLE RELLENO”

Kraft Foods Holdings, Inc., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Original 2663-04)

VOTO N° 096-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVA— Goicoechea, a las nueve horas del veinticinco de abril de dos mil seis.

Recurso de Apelación presentado por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor de edad, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve– novecientos sesenta, en su calidad de apoderada especial de **KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos, domiciliada en Three Lake Drive Northfield, Illinois 60093, Estados Unidos, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, siete minutos y cuarenta segundos del cinco de abril de dos mil cinco.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el quince de abril de dos mil cuatro, la compañía Kraft Foods Holdings, Inc., de domicilio indicado, solicitó la inscripción de la marca que denominó como de fábrica y de comercio **DOBLE RELLENO** en clase 30 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir bizcochos, galletas saladas y dulces.

SEGUNDO: Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas, siete minutos y cuarenta segundos del cinco de abril de dos mil cinco, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

fundamento en la disposiciones contempladas en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por considerar, asimismo, que el distintivo marcario está compuesto de vocablos de uso común y genérico, carentes de novedad y originalidad.

TERCERO: Que inconforme con la resolución mencionada, la licenciada Marianella Arias Chacón, en la calidad indicada supra, interpuso *Recurso de Apelación* en el que alegó, fundamentalmente, que difería del criterio del Registro en cuanto a la falta de novedad y originalidad para denegar la inscripción del signo, ya que la marca solicitada sí cumple a cabalidad con los requisitos que debe tener todo distintivo; se encuentra formada por dos palabras de uso común, las cuales si se unen forman un distintivo marcario nuevo, original y distintivo. Aduce, además, que se equivoca el Registro de la Propiedad Industrial al indicar que se está ante una marca descriptiva de los productos que protege, que a lo sumo se está ante un distintivo marcario evocativo, y, se puede afirmar que Doble Relleno evoca características que podrían o no tener los productos, asimismo, señala una serie de marcas inscritas en la misma clase 30, que considera, contienen términos comunes y similares a la marca de su representada por lo que tacha de contradictorio el rechazo dictado por el Registro en cuanto a que la marca solicitada es descriptiva; por último alega la apelante que el signo le debe ser otorgado pues ya ha estado en uso, asociado a la marca “Oreo” que es mundialmente conocida y es una de las galletas de mayor venta en el mundo.

CUARTO: Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Lic. Alvarado Valverde; y,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

CONSIDERANDO:

PRIMERO: HECHOS PROBADOS: Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que la licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades conocidas, es apoderada especial de Kraft Foods Holdings, Inc., (ver folio 86).

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal considera que no existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO: EN CUANTO AL FONDO: 1.- ***Sobre la resolución apelada y los argumentos esgrimidos por la parte apelante.*** Por medio de la resolución apelada, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial consideró que el signo solicitado: “DOBLE RELLENO”, con fundamento en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas, “...no es susceptible de protección registral, ya que el mismo asociado a los productos a proteger resulta totalmente descriptivo y atributivo de cualidades, por lo que el mismo carece de novedad y originalidad, y está conformado por términos genéricos y de uso común...”.

Por su parte, el recurrente en su expresión de agravios alega que el signo solicitado “DOBLE RELLENO”, no es descriptivo, pues esta conformado por dos palabras de uso común que se unen para formar un distintivo marcario nuevo, original y distintivo. Que el signo es evocativo y “...más bien, se puede afirmar que DOBLE RELLENO evoca características que podrían tener los productos de este distintivo...”. Que existen otras marcas en igualdad de condiciones que lograron la inscripción. Finalmente alega que el signo solicitado ya ha estado en uso: “...El distintivo a inscribir DOBLE RELLENO, es la traducción al español de DOUBLE STUF. DOUBLE STUF es utilizada en conjunto con la marca OREO, la cual es mundialmente reconocida y es una de las galletas de más venta en el mundo...”.

CUARTO: Analizado lo anterior, este Tribunal concluye que el signo solicitado por el apelante debe ser rechazado para su inscripción, pues tal y como lo determinó el a

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

quo, y conforme al artículo 7 inciso d) se constituye 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...”.

La denominación “DOBLE RELLENO”, se solicita para proteger y distinguir bizcochos, galletas saladas y dulces, en clase 30 de la Clasificación Internacional; es por ello que este Tribunal debe tomar en cuenta la naturaleza de los productos a proteger, y siendo común en el mercado costarricense la oferta de diversos fabricantes y distribuidores de galletas y otros productos similares, los cuales podrán tener la característica de estar rellenos sea de cremas o jaleas; no podría concederse de manera exclusiva la denominación que describe tal cualidad. Lo contrario sería poner en desventaja a otros productores de los mismos productos solicitados, para competir en igualdad de condiciones dentro del mercado pertinente.

A este respecto existe doctrina que avala el anterior criterio de la siguiente manera:

“...Las designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, función, cualidades u otras características de los productos o servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son irregistrables como tales (...) La razón de la exclusión de los signos descriptivos es doble: por un lado, carecen de distintividad, ya que la cualidad que describen es coincidente con la de otros productos, y por otro, suponen una monopolización de una característica común a varios de ellos, limitando ilegítimamente la competencia, al obtener una ventaja respecto de sus competidores...” MARTÍNEZ MEDRANO (Gabriel) y SOUCASSE (Gabriela), Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, páginas 63. (lo resaltado no es del original)

En otras palabras y a manera de ejemplo: de permitirse el registro del signo solicitado, no podrían proponerse en el mercado, siquiera como información, que

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

otros productos ofrecidos tienen un “doble relleno de crema” o un “doble relleno de queso”, pues entrarían en contraposición con el derecho protegido del propietario de la marca “doble relleno”; lo cual sería a todas luces contrario a la realidad del mercado actual de galletas y otros productos, que presentan la cualidad o característica de ser rellenos.

Es por ello que los agravios opuestos por el apelante en este asunto no son de recibo, además por los siguientes criterios, que se analizan a continuación:

- a)** Con independencia del análisis del signo en su conjunto, para ser considerado original en su comparación con otros signos antes inscritos; el significado de “DOBLE RELLENO” como signo denominativo, hace alusión a una característica que es necesaria para describir a todos los bizcochos, galletas saladas y dulces con que tengan cualquier tipo de relleno, los cuales se ofrecen en el mercado actualmente.
- b)** Alega el recurrente que su marca es “evocativa”, lo cual no puede aceptarse para una denominación que esté haciendo referencia a una característica que es común a muchos de los productos ofrecidos por los distintos fabricantes y distribuidores de bizcochos, galletas saladas y dulces del mercado costarricense.

El signo “DOBLE RELLENO” en el contexto de mercado donde pretende hacerse valer como marca, no provoca en el consumidor - por ejemplo de galletas- la idea de: “galletas Oreo doble relleno”, tal y como lo indica el recurrente (ver agravio folio 99); puesto que en el mercado costarricense desde hace ya mucho tiempo que las “galletas rellenas”, se han convertido en una característica genérica de todas aquellas que adhieren a la galleta algún tipo de jalea o crema, que complementa la simple oblea de harina, sea esta salada o dulce; de manera que el consumidor no obtendrá luego de un primer análisis el efecto de distinguir concretamente las galletas OREO, sino el verificar una característica en el producto: el de ser una galleta rellena al igual que otras del mercado.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Del análisis anterior, cabe reforzar la aplicación hecha por el a quo del inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas que impide registrar como marca el signo que “... no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica...”.

Los argumentos que anteceden, son respaldados por el autor Jorge Otamendi, que respecto de la diferencia existente entre un signo descriptivo no inscribible y otro evocativo el cual permite su exclusividad por medio de la publicidad registral, aclara ampliamente lo siguiente, de total aplicación al caso concreto:

“...Cuando se trata de signos descriptivos la cuestión no es de tan fácil solución. Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no los son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces más que una idea se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registre una designación descriptiva. OTAMENDI (Jorge) Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, Cuarta edición, 2002, pag.72. (lo resaltado no es del original)

Nótese que si permitiéramos la inscripción de DOBLE RELLENO, se excluiría del dominio público una característica genérica a un grupo de productos que son

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

ofrecidos en el mercado por distintos fabricantes y distribuidores, lo cual causaría un perjuicio a la libre competencia dentro del mercado de los productos involucrados; en este caso: bizcochos, galletas saladas y dulces.

c) Considera este Tribunal que la inscripción de otras marcas similares en el mercado, no vincula el análisis intrínseco o extrínseco que se tiene que realizar, conforme al principio de legalidad (artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas) a todos y cada uno de los signos que solicitan su inscripción en el Registro; por lo que no es de recibo el argumento del apelante, cuando expresa que la existencia de otras marcas similares “...justifican la procedencia de su solicitud”.

d) Por último, independientemente del conocimiento que en el mercado puede existir de las “galletas OREO”; el término solicitado carece de aptitud distintiva, tanto por no tener la condición de evocar una característica de los productos solicitados, sino también por ser descriptiva de una característica -que de forma genérica- es aplicable a una pluralidad de productos similares ofrecidos en el mercado por diferentes fabricantes y distribuidores de bizcochos, galletas saladas y dulces; su registración podría causar confusión en el consumidor, además de un posible perjuicio a la transparencia de la libre competencia en el mercado, respecto de los productos involucrados.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en las consideraciones anteriores, doctrina y legislación citada; es criterio de este Tribunal que, la marca solicitada “DOBLE RELLENO” para distinguir bizcochos, galletas saladas y dulces, debe ser rechazada. Por lo anterior, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la sociedad apelante, y se confirma la resolución venida en alzada.

SEXTO: 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, Ley No.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

8039; 126, inciso c) y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley No. 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su calidad de apoderada especial de **KRAFT FOODS HOLDINGS, INC**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, siete minutos y cuarenta segundos del cinco de abril de dos mil cinco. 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..

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez