

RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2015-0503-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio “My Chips”

GLORIA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen número 2015-1645)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 1038-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las catorce horas del veintiséis de noviembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Mark Beckford Douglas**, mayor, casado, una vez, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos cincuenta y siete-ciento noventa, en su condición de apoderado especial de la empresa **GLORIA, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Perú, domiciliada en Avenida República de Panamá, 2461, Lima 13, Perú, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta minutos, treinta y seis segundos del dos de junio del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el veintitrés de febrero del dos mil quince, el señor **Mark Beckford Douglas**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo “**My Chips**” como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir, “Cerveza, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza.



SEGUNDO. Mediante resolución final de las quince horas, treinta minutos, treinta y seis segundos del dos de junio del dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada** [...]”

TERCERO. Por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciséis de junio del dos mil quince, el señor Mark Beckford Douglas, en representación de la empresa **GLORIA, S.A.**, interpuso recurso de apelación en contra la resolución supra citada, siendo, que el Registro referido en resolución dictada a las quince horas, treinta y cinco minutos, cincuenta y seis segundos del dieciocho de junio del dos mil quince, admite el recurso de apelación, y por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“My Chips”** para proteger y distinguir “Cerveza, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas de frutas y zumos de



frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza. El registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las quince horas, treinta minutos, treinta y seis segundos del dos de junio del dos mil quince, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca solicitada “**My Chips**”, por cuanto la misma genera engaño al consumidor, ya que transmite a éste un producto que no es el que va a recibir lo que afecta su decisión de compra, precisamente, porque los productos a proteger no tienen ninguna relación con los que el signo informa, papas fritas.

El representante de la empresa solicitante, dentro de sus agravios alega, que la marca My Chips, papas amarillas, no induce a confusión y menos a engaño. La solicitud se dirige a la protección de productos claramente establecidos en la clase 32, la terminología My Chips entendida como un todo, es lo suficientemente descriptiva como para proteger y distinguir los productos de la clase solicitada. Además, menciona, que no es del todo cierto que el consumidor promedio conozca el significado de la frase CHIPS, por lo que se trata de un signo de fantasía.

Indica, que el signo tiene diversos significados por lo que no se podrían achacar a un producto en particular, sea, a papas tostadas.

Señala, que la frase My Chips como tal no busca orientar al consumidor con respecto a los productos o servicios que busca proteger. De manera que dicha frase no haría incurrir al consumidor en confusión, no induciría al consumidor de que el producto tengas ciertas características. Por lo que la solicitud presentada no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 inciso j) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, de ahí, que solicita se declare con lugar el recurso de apelación presentado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y



comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) sea por razones intrínsecas, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros, es decir,



cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión** entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

Del análisis del expediente venido en alzada, este Tribunal a folio 1 del expediente, tiene acreditado que la representación de la empresa **GLORIA, S.A.**, pretende inscribir la marca de fábrica y de comercio **“My Chips”** en clases **32**, para proteger y distinguir **“Cerveza, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”**. Dicho signo como puede apreciarse, está formado por una frase compuesta de dos palabras en inglés, **“My”** que como lo indica el Registro de la Propiedad Industrial significa “mi o mío”, y **“Chips”** se traduce como (papas, tortilla frita), lo que lleva al consumidor a una relación lógica con el tipo de productos a proteger. En este caso, el signo **“My Chips”** en relación con los productos que pretende proteger en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, deviene en un uso **arbitrario**. Pues, aunque tenga un significado claro para el consumidor costarricense por el nivel promedio de conocimiento del idioma inglés que tiene, no es engañoso su uso pues el consumidor razonablemente no puede considerar que al comprar un refresco o una bebida está adquiriendo un snack y unas papas tostadas.

Así las cosas, el uso del término en este caso, y por su relación con los productos que pretende proteger, no tiene un carácter engañoso y menos descriptivo, ni de fantasía, sino más bien es un uso arbitrario permitido por nuestro régimen marcario.

En virtud de lo señalado anteriormente, resulta importante indicar, que sobre la marca arbitraria, el profesor de la Universidad Escuela Libre de Derecho, Máster Ernesto Gutiérrez B, señaló:

“II. A.4. Signos Arbitrarios



Es calificado como signo arbitrario aquel signo de uso común, pero cuyo significado no presenta relación alguna con los productos y servicios que se pretenden distinguir por su medio. Si bien es cierto el consumidor reconoce el signo concreto, en virtud de la falta de relación de éste con los productos o servicios que se pretende distinguir, aquel no es capaz de derivar ningún significado específico”. (**GUTIÉRREZ B, Ernesto, ¿Cuándo es distintiva una marca?, Revista IVSTITIA, N° 169-170, Año 15, pp. 40 a 41**). (el subrayado no es del original)

Con fundamento en la cita doctrinal apuntada, considera este Tribunal, que efectivamente, estamos frente a una marca arbitraria, donde el signo solicitado no guarda relación alguna con la naturaleza, cualidades y funciones, de los productos a los cuales se aplica, y por esa razón no es posible que la misma no se registre, de tal forma, que este Tribunal no comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada, ya que el signo que se aspira registrar no es engañosa sino por el contrario la misma es arbitraria, y por ende, es factible su inscripción. Por lo que debe **revocarse** la resolución recurrida, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**My Chips**”, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere.

QUINTO. 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. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativa y doctrina expuestas, este Tribunal declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el señor **Mark Beckford Douglas**, en su



condición de apoderado especial de la empresa **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta minutos, treinta y seis segundos del dos de junio del dos mil quince, la que en este acto se **revoca**, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**My Chips**”, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al aquí examinado 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.

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE. Solicitud de inscripción de la marca

TG. Marcas y Signos Distintivos

TNR. 00.42.55