



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0528-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “Chococrocante”

MCDONALD’S CORPORATION, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 3931-2013)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 110-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de enero del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-0012-0480, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **MCDONALD’S CORPORATION**, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en One McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con treinta y nueve minutos y catorce segundos del dieciséis de julio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 08 de mayo de 2013, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Chococrocante**”, en clase 29 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“postres a base de leche con chocolate crocante”*.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con treinta y nueve minutos y catorce segundos del dieciséis de julio de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada. (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de julio de dos mil trece, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **McDonald’s Corporation**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los incisos c), d) y g) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. El Registro consideró que: *“(...) el signo marcario*



propuesto resulta capaz de atribuir cualidades o características, causar confusión y es carente de distintividad necesaria en relación con los productos a proteger en clase 29. Por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas (...). Por lo que se rechaza la solicitud de inscripción del signo marcario solicitado. (...)”.

Por su parte, el apelante en su escrito de expresión de agravios alegó que no comparte el criterio del Registro, en cuanto a que la marca propuesta “**CHOCOCROCANTE**” pueda causar confusión respecto de los productos que protege; siendo evidente que es una marca fantasiosa y como tal, refleja creatividad y originalidad respecto de la cobertura propuesta. Agrega que su representada por medio del distintivo propuesto identificará postres a base de leche, concretamente un helado de vainilla en un cono de chocolate, y al final del cono tiene una sorpresa crujiente a base de chocolate. Concluye haciendo la limitación de los productos a proteger y distinguir de la siguiente manera: *“postres a base de leche con chocolate crocante”*.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVAN EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que corresponde, analizando la causal prevista en el inciso d) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión de que la marca solicitada “**Chococrocante**” contraviene lo dispuesto por la norma dicha, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos o servicios amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: *“(...) El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va*



a distinguir o de sus características. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables. (...)” (OTAMENDI, Jorge, “**Derecho de Marcas**”, **Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108**). Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Chococrocante**”, en clase 29 de la Clasificación Internacional, debe hacerse con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser la denominación objetada, descriptiva de los productos que se pretenden proteger y distinguir, ya citados supra; y por lo que no es procedente su registración.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos a proteger y distinguir, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente 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.

La aptitud distintiva de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger se debe determinar en función de su aplicación a estos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto de tales productos menos distintivos serán.

Este tipo de evocaciones tan fuertes y directas rayan en lo **descriptivo**, ya que tiene el efecto que el consumidor en el mercado costarricense vea en el término que constituye el signo la descripción de una característica del producto. Cuanto más descriptivo sea un signo respecto



de los productos o servicios a proteger menos distintivo será, de ahí, que considera este Tribunal aplicables los incisos **g) y d) del artículo 7** de la Ley de Marcas.

Por consiguiente, contrario a los alegatos expuestos por los Licenciados **Manuel E. Peralta Volio** como representante de la empresa recurrente, en su escrito expresión de agravios, adolece el signo propuesto de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7° de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Chocrocante”** por su falta de distintividad, con respecto a los productos que pretende diferenciar de la competencia, y por resultar descriptiva respecto de los productos que protegería y distinguiría, de conformidad con lo establecido en el inciso d) de la Ley de Marcas, no comparte este Órgano de alzada los agravios expuestos por el apelante. Más bien con relación a éstos, aún y cuando el solicitante tiene la intención de limitar los productos a proteger y distinguir (ver página 44), el signo solicitado carece de distintividad y no posee por sí solo la capacidad de diferenciar productos y por eso no resulta procedente su inscripción.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo de las características propias de los productos que se protegen y distinguen, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica y comercio solicitada **“Chocrocante”**, para proteger y distinguir los productos ya indicados en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo petitionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **McDonald’s Corporation**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con treinta y nueve minutos y catorce segundos del dieciséis de julio de dos mil trece, la cual en este acto se confirma.



CUARTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 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 expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **McDonald's Corporation**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con treinta y nueve minutos y catorce segundos del dieciséis de julio de dos mil trece, la cual se confirma, y en consecuencia se rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio "**Chococrocante**", en clase 29 de la nomenclatura internacional. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55