

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0050-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “DIVERTIDO Y DELICIOSO” (29)**

**SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2011-7918)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO N° 1181-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del trece de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, con domicilio en Radial Belén Santa Ana, Forum 2, Edificio A, Piso 4, Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-seiscientos treinta y seis, en su condición de apoderada especial de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Suiza, con domicilio en Vevey 1800, Cantón de Vaud, Suiza, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y siete segundos del siete de noviembre de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha diecisiete de agosto de dos mil once, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, de calidades y condición dicha al inicio, solicita se inscriba como marca de fábrica y de comercio el signo “**DIVERTIDO Y DELICIOSO**”, en la **clase 29** de la

Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “legumbres y patatas, frutas y setas en conserva, secas o cocidas, carne, aves, caza, pescado y productos alimenticios provenientes del mar, todos estos productos también bajo la forma de extractos, de sopas, de gelatinas, de pastas para untar, de conservas, de platos cocinados, congelados o deshidratados, confituras, huevos, leche, crema de leche, mantequilla , queso y otras preparaciones hechas a partir de leche, substitutos de leche, bebidas a base de leche, sucedáneos de alimentos lácteos, postres hechos a partir de leche o de crema de leche, yogurts, leche de soya (sucedáneos de la leche), otras preparaciones a partir de soya, aceites y grasas comestibles, preparaciones proteínicas para la alimentación, substitutos de crema para el café y/o el té, productos de salchichonería, mantequilla de maní, sopas, concentrados de sopas, caldos, cubitos para hacer caldos, consomés”.

**SEGUNDO.** Que a las nueve horas, siete minutos, treinta y siete segundos del siete de noviembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que en fecha dieciséis de diciembre de dos mil once, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en representación de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS** planteó recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada, y el Registro mediante resolución dictada a las ocho horas, cincuenta y dos minutos, siete segundos del veintidós de diciembre de dos mil once, admite el recurso de apelación, y es 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 observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez 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.** No existen de interés para la resolución del caso concreto,

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

**TERCERO. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca de fábrica y de comercio porque transgrede los incisos d) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. No obstante, este Tribunal considera que no es de aplicación el inciso j), sino por el contrario el inciso g) del artículo citado.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente, apela la resolución sin referirse a ningún tipo de inconformidad, y conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 70) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla. No obstante, esta Instancia en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca de fábrica y de comercio **“DIVERTIDO Y DELICIOSO”**, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, por razones intrínsecas, toda vez, que considera este Órgano Colegiado, que el signo pretendido contiene un elemento literario de uso común y genérico que relacionado con los productos que

desea proteger, carece de distintividad, particularmente por atribuirle características a lo que se busca proteger, razón por la que no es susceptible de registro, 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. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. 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 de comercio **“DIVERTIDO Y DELICIOSO”**, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, encuentra su fundamento en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al resultar descriptiva de los productos que se pretenden proteger con dicho signo, por lo que no es procedente su registración. Asimismo, el signo que se solicita inscribir, al estar conformado por palabras de uso común y genéricas, le restan distintividad a la marca, y basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que no se le puede autorizar su inscripción respecto a los productos a proteger.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo de una característica propia de los productos que se pretenden proteger, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, según los argumentos expuestos a través de la presente resolución, violentando así los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica y de comercio solicitada **“DIVERTIDO Y**

**DELICIOSO**”, para proteger y distinguir los productos indicados de la **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Llera**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, siete minutos, treinta y siete segundos del siete de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“DIVERTIDO Y DELICIOSO”**, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza.

**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, 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 el Diario Oficial La Gaceta N° 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 expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Llera**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, siete minutos, treinta y siete segundos del siete de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“DIVERTIDO Y DELICIOSO”**, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza. 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**

## ***DESCRIPTORES***

***OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA***

***TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA***

***TNR: 00.42.38***