



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0533-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción señal de propaganda: “SCHILO’S ¡ATRÉVETE! DELICIOSAMENTE PICANTE”**

**RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2216-2012)**

**[Subcategoría: Marcas y Otros Signos]**

### ***VOTO No. 1203-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las quince horas con cinco minutos del quince de noviembre de dos mil doce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-908-006, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y siete minutos, veintidós segundos del ocho de mayo de dos mil doce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado al Registro de Propiedad Industrial el 07 de marzo de 2012, el Licenciado Aaron Montero Sequeira, en la representación indicada, solicitó el registro del signo **“SCHILO’S ¡ATRÉVETE! DELICIOSAMENTE PICANTE”**, sin hacer reserva del término **“PICANTE”**, como señal de propaganda que será utilizada para *promocionar carne, pescado, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, leche y productos lácteos, aceites y grasa comestibles, embutidos, extractos de carne, concentrados (caldos), sopas, sopas en sobre, extractos de carne, mariscos, aves,*



*encurtidos, gelatina, mantequilla; relacionada con la marca “SCHILO’S” registrada en clase 29 según el Registro No. 164690 y; para proteger la publicidad y promoción de confitería, preparaciones hechas a base de cereal, café, sucedáneos del café, té, cacao, azúcar, bocadillos, pastas alimenticias, harinas y preparaciones hechas a base de harina y maíz, bizcochos, pastelería, miel, salsas, salsas para ensalada, especias, pimienta, sal, vinagre, chiles picantes, chiles jalapeños, mostaza, pasta de tomate, helados, levaduras, polvos para esponjar, hielo, pastas de tomate y mayonesa y “sandwichs”, relacionada con la marca “SCHILO’S” registrada en clase 30, según el Registro No. 164689.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas, cincuenta y siete minutos, veintidós segundos del ocho de mayo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”***.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de mayo de 2012, el Licenciado Montero Sequeira, en la representación indicada, apeló la resolución referida y en razón de que fuera admitido dicho recurso 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 el Juez Suárez Baltodano, y;***



### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS:** Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO.** En la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de registro de la señal de propaganda denominada ***“SCHILO’S ¡ATRÉVETE! DELICIOSAMENTE PICANTE”*** propuesto por la empresa **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC.**, el artículo 62, inciso a) en concordancia con el artículo 7 inciso j) ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, señalando que al contener esta señal de propaganda el término *“picante”*, a pesar que no se haga reserva expresa del mismo, causa engaño y confusión respecto de los productos a promocionar; exceptuando los *chiles picantes* y *jalapeños* en clase 30, con lo cual puede perjudicarse la voluntad del consumidor final, en la medida que podría éste pensar que todos estos productos son *“deliciosamente picantes”*, otorgando así una característica a los productos que no se ajusta a la realidad y por ello deniega su registro.

El apelante en sus agravios indica que, la señal de propaganda solicitada está compuesta por cuatro palabras de uso común integradas en un diseño especial, conformando un signo perfectamente distintivo y original. Recalca que, el solo hecho de contener palabras de uso común no lo hace inadmisibles, siendo éste un criterio aceptado en la jurisprudencia marcaria, es decir, no se requiere que la novedad sea absoluta y, en este caso, se trata de un signo evocativo. Afirma que, el argumento esbozado por el Registro en el sentido que el signo solicitado puede producir engaño o confusión, por utilizar el término *“picante”*, no resulta aplicable, por cuanto expresamente se indicó que sobre éste no se hacía reserva, dado lo cual, no cabe dicho argumento para afirmar que no es distintiva. En razón de estos alegatos, solicita se declare con lugar el recurso de apelación presentado y se ordene continuar con el trámite de inscripción de la señal de propaganda ***“SCHILO’S ¡ATRÉVETE! DELICIOSAMENTE PICANTE”***.



**TERCERO. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO.** A juicio de este Tribunal, la señal de propaganda solicitada es denominativa y no mixta ya que no está acompañada de algún diseño y; efectivamente, resulta descriptiva de las características que eventualmente podrían tener los productos protegidos por las marcas asociadas, inscritas en las clases 29 y 30 y que se pretenden promover con el signo solicitado. Dichas marcas protegen muy distintos productos, algunos de los cuales efectivamente pueden ser picantes; tales como pimienta y chiles picantes y jalapeños, para los cuales es una denominación totalmente descriptiva de sus características, por lo que caería en el supuesto contemplado en el **inciso d)** del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser descriptiva, aunado al hecho de que no presenta elementos característicos y originales, aparte de la marca a la que se refiere. En sentido contrario, para el resto de dichos productos; que no son picantes, resulta engañosa y por esta razón su registro no es posible de conformidad con el **inciso j)** de ese mismo artículo, pues daría información falsa sobre su modo de fabricación y cualidades.

Con relación a la manifestación de que no se hace reserva del término “picante”, resulta claro para este Tribunal que con ello no adquiere la solicitante el derecho de exclusiva sobre éste. Sin embargo, esto no implica que esta palabra no se vaya a utilizar en la señal propuesta y el riesgo de confusión y engaño se dan, precisamente, en el uso de los signos marcarios, por lo cual, el consumidor interpretará que los productos promocionados siempre serán “picantes” o más aún “deliciosamente picantes”, razón por la cual, efectivamente al signo le falta distintividad o sería engañosa, lo que no permite su inscripción por así impedirlo la definición contemplada en el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos, en relación también con lo dispuesto en los numerales 61 y 62, inciso a) de dicho cuerpo normativo,

Por las consideraciones expuestas, considera este Tribunal, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Aaron Montero Sequeira** en representación de la empresa solicitante **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y



siete minutos, veintidós segundos del ocho de mayo de dos mil doce, la cual 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las anteriores consideraciones se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Aaron Montero Sequeira** en representación de la empresa solicitante **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y siete minutos, veintidós segundos del ocho de mayo de dos mil doce, la cual se confirma. Para que se deniegue el registro de la señal de propaganda solicitada **“SCHILO’S ¡ATRÉVETE! DELICIOSAMENTE PICANTE”**. 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.**

***Norma Ureña Boza***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



**Descriptores**

**Marca Intrínsecamente Inadmisible**

**TE: Marca con falta de distintividad**

**TG: Marcas Inadmisibles**

**TNR: 00.60.55**