



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2012-0301- TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “PA’BOQUITAS”

MARCARIOS G.P.P S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2011-12495)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO No. 1401-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y cinco minutos del seis de diciembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Alvis González Garita**, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número cuatro- ciento veintitrés- doscientos veinticinco, en su condición de Apoderado General Registral de la empresa **PROPIETARIOS MARCARIOS G.P.P S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- trescientos veinte mil setecientos setenta y seis, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con dieciocho minutos y diez segundos del doce de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 20 de Diciembre del 2011, el Licenciado **Alvis González Garita**, de calidades y en su condición dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PA’BOQUITAS**”, para proteger y distinguir los siguientes productos: Preparaciones hechas a base de harina, trigo,



maíz, cereales, tales como biscochos, snacks, tortas, pastelería, galletas y pan, en clase 30 de la nomenclatura internacional.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas con dieciocho minutos y diez segundos del doce de marzo de dos mil doce, rechazó la solicitud de inscripción de fábrica y comercio “**PA’BOQUITAS**”, por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

III. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de Marzo del 2012, el Licenciado **González Garita**, en su representación señalada, interpuso recurso de apelación, siendo que el Registro, admite la apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

IV. 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, 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 PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por tratarse de un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca fábrica y comercio



“PA’BOQUITAS” , en la **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, al ser inadmisibles por razones extrínsecas, por proteger productos similares y relacionados con las marcas inscritas BO-KI-TAS POZUELO, BOKITAS CRIPS, BOQUITAS CRIPS(BOKITAS CRIPS) argumentando que hay similitud gráfica y fonética, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, trasgrediendo el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, expuso que no lleva razón el Registro al afirmar que existe un riesgo inminente de confusión entre los signos denominativos en cuestión PA’BOQUITAS, BO-KI-TAS POZUELO, BOKITAS CRIPS y BOQUITAS CRIPS, por cuanto únicamente poseen identidad fonética en el vocablo BOQUITAS, e indica que todos constan de una palabra adicional que en definitiva los distingue entre sí, y la marca solicitada viene antecedida por la sílaba PA (como un diminutivo en el lenguaje coloquial de la preposición PARA) mientras que los demás signos marcarios propiedad de COMPAÑÍA DE GALLETAS POZUELO DCR S.A., por el contrario, el vocablo que los distingue y diferencia con el de la marca propiedad de su representada se ubica posterior de la palabra BOQUITAS como es el caso del vocablo POZUELO ó CRIPS. Continúa diciendo que el hecho que el término PA’BOQUITAS sea un término más corto que el resto de las marcas a las referidas, hace que fonéticamente se pronuncie como una sola palabra, situación que no se presenta con las otras marcas, las cuales se componen todas de dos vocablos o palabras, por lo que queda claro que al examinar todos estos signos detenidamente la denominación de los mismos no es tan similar. Por último se debe analizar el hecho que las marcas PA’BOQUITAS, BO-KI-TAS POZUELO, BOQUITAS CRIPS y BOQUITAS CRIPS, poseen todas la notoriedad y el reconocimiento suficiente dentro del mercado de consumo costarricense, y sin lugar a dudas, puede afirmarse que gran mayoría del público consumidor promedio tiene conocimiento de la existencia de dichas marcas y tiene en claro los productos que concretamente protegen cada una de las mismas, sin generar nunca confusión en los consumidores.



TERCERO. SOBRE EL FONDO. Con respecto al caso que se analiza, este Tribunal coincide con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “PA’BOQUITAS”, en la clase solicitada, pero considera que debe ser fundamentado en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Obsérvese, que la expresión de comercio “PA’BOQUITAS” es *descriptiva* de los productos que pretende distinguir, en el sentido que los consumidores pueden inferir en forma directa e inmediata que describen una cualidad en el sentido de que se trata de productos “para boquitas” entendiéndose para picar o boquear. Estos productos también son conocidos a nivel mundial como productos tipo “snacks” que son un tipo de alimento que generalmente se utiliza para satisfacer temporalmente el hambre y que comúnmente se sirven en reuniones o eventos.

Al respecto, cabe destacar, que el inciso d) del artículo 7 citado, prohíbe registrar como signo marcario, aquellos que sean únicamente descriptivos respecto de los productos que se pretenden distinguir. En este caso la marca solicitada constituye una frase común con un contenido ideológico general que comunica el tipo de producto que se ofrece. Concretamente, y haciendo referencia a lo analizado, estamos frente a una marca denominativa, conformada como se indicó supra, por términos, que transmiten al público consumidor un mensaje que la hace atributiva de cualidades respecto a los productos que se pretenden brindar.

El signo pretendido como puede notarse, es para distinguir y proteger “Preparaciones hechas a base de harina, trigo, maíz, cereales, tales como biscochos, snacks, tortas, pastelería, galletas y pan”, de tal manera que únicamente describen los productos que se han de prestar, sea para picar o boquear, es decir, traza una cualidad de un producto, por lo que se considera que le es aplicable el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas.



Respecto a las marcas descriptivas el tratadista Manuel Lobato, dice:

“ (...) los distintivos que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la cantidad, calidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o del servicio (...)”. (LOBATO, Manuel. *Comentario a la ley 17/2001, de marcas, Primera. Ed. Civitas, Madrid España, p. 211*).

En este sentido, al dotar el signo de cualidades a los productos que se protegen, no puede considerarse distintivo, de ahí que también sea aplicable para sustentar su rechazo, la disposición contenida en el inciso g) del artículo 7º de la Ley de cita, el cual prohíbe realizar un registro que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”*

Por consiguiente, el signo propuesto por cuenta de la empresa **PROPIETARIOS MARCARIOS G.P.P S.A.**, adolece de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7º 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 **“PA’BOQUITAS”** por su falta de distintividad, además de ser descriptiva respecto de los productos que protegería, comparte este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el *a quo* en la resolución recurrida por lo que no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, debiendo confirmarse la resolución del Registro de la Propiedad Industrial pero por las razones expuestas por este Tribunal, fundamentando tal rechazo en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Alvis González Garita**, en representación de la empresa **PROPIETARIOS MARCARIOS G.P.P S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con dieciocho minutos y diez segundos del doce de marzo de dos mil doce, la que en esta acto se confirma, para que se deniegue la marca **“PA’BOQUITAS”**. 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



Descriptor:

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca descriptiva
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55