



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0794-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CHOCORICA”**

**PASTEURIZADORA RICA S.A., Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2781-2012)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO No. 148-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** Goicoechea, San José, Costa Rica, a las nueve horas con diez minutos del diecinueve de febrero del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, titular de la cédula de identidad número 1-0794-0648, vecino de Residencial La Caraña, Piedades de Santa Ana, San José, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PASTEURIZADORA RICA S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta minutos y treinta y cuatro segundos del veintitrés de julio de dos mil doce.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diecisiete de agosto de dos mil diez, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de Gestor de Negocios de la empresa **PASTEURIZADORA RICA S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CHOCORICA**”, en clase 29 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“productos lácteos y preparaciones que contienen chocolate”*.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas con cincuenta minutos y treinta y cuatro segundos del veintitrés de julio de dos mil doce, 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. (...)”**.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de julio de 2012, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Pasteurizadora Rica S.A.**, 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 el Juez Suárez Baltodano, 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 literales 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: *“(...) La marca*



*CHOCORICA si bien es cierto está compuesta de la raíz evocativa (choco) de la denominación CHOCOLATE, al estar acompañada de la palabra RICA, se convierte en una marca descriptiva y falta de distintividad. (...) El vocablo RICA (que acompaña al término evocativo CHOCO) si bien es cierto no se reclama el uso exclusivo de dicha denominación, la disposición de los mismos se encuentran dentro de la marca, de tal forma que describe cualidades o característica (...) el signo marcario propuesto “CHOCORICA” es descriptivo y carece de distintividad, al ver el signo marcario lo relacionaría con los productos a proteger, por lo cual no es posible el registro de la misma al violentar **el artículo sétimo** que regula Marcas inadmisibles por razones intrínsecas, **literales d) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...)*”.

Por su parte, alega la parte apelante que no comparte el criterio del Registro, toda vez que el signo propuesto remonta sus raíces a República Dominicana desde el año 1968, por lo que cuenta con más de 40 años de comercialización en su país, y asimismo cumple con la legislación vigente en Costa Rica, para que un signo sea considerado como tal, ya que todo signo debe ser analizado como un conjunto indivisible y no por cada elemento que lo conforma, es decir, cada elemento por separado. Agrega que el signo propuesto es evocativo y que resulta evidente que su representada no se reserva el uso exclusivo del vocablo “RICA” aparte de cómo se muestra en la Marca solicitada y que por ley ese término no es de uso exclusivo fuera de cómo está presentado en la denominación solicitada. Alegando finalmente registros previos del signo CHOCORICA en los países de República Dominicana y Guatemala así como de la denominación “RICA” –en forma aislada– en los Estados Unidos, lo cual, se estima, comprueba que el signo es evocativo y no descriptivo como lo pretendió evaluar el Registro de la Propiedad Industrial.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVAN EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO.** Para el análisis de este caso, es útil resaltar lo que la doctrina ha señalado con respecto a la distintividad de las marcas: “(...) *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).

La calificación de una marca requiere que se haga un doble análisis, por un lado los elementos intrínsecos de la misma de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Marcas y por el otro lado el riesgo de confusión con derechos de terceros, según el artículo 8 de la Ley de cita. La marca que nos ocupa es meramente denominativa. La misma se solicita para proteger productos lácteos y preparaciones que contiene chocolate, en clase 29, se trata de productos comestibles que se caracterizan por tener un sabor. El público consumidor al ubicarse frente a esta marca, la imagen que retendrá es “**CHOCORICA**”, la cual el consumidor medio reconoce y directamente asociaría con características a las que se hace referencia el producto que se pretende proteger y distinguir con éste. De esta forma el término “**CHOCORICA**”, evocará para estos productos dos cualidades del sabor, chocolate y rico. 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 promocionado o publicitado. El consumidor al escuchar la marca tendrá en su mente de forma directa los términos “**CHOCO**” y “**RICA**”.

Obsérvese como la marca hace relación directa o inmediata a la característica “**RICA**”, como sabor agradable al paladar, delicioso; y el término “**CHOCO**” describe la característica de sabor en los productos a chocolate. Al estar conformado este signo por un término que sin



necesidad de desmembrarlo da la idea de chocolate rico, es totalmente descriptivo en relación a los productos que protege. Recordemos que 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 **d) y g) del artículo 7** de la Ley de Marcas. 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 esta característica 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.

Para más abundamiento, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en su jurisprudencia, respecto al rechazo del registro de un signo que resulte ser descriptivo, señala:

*“(...) La Ley de Marcas y otros signos distintivos (No. 7978 del 6 de enero del 2000) en su artículo 7, inciso d), impide la inscripción, por razones intrínsecas, de las marcas que en el comercio pueda servir para calificar o describir algunas características del producto o servicio de que se trata. El distintivo JP OPTIMUN-DISEÑO- (ÓPTIMO, BUENO, EXCELENTE) propuesto, resulta incurso en la prohibición indicada, puesto que, le atribuye o confiere cualidades a los productos o servicios amparados. (...)” (Voto N° 189-2001, de las 11:25 horas del 28 de febrero del 2001).*

Por otra parte, en relación al carácter *descriptivo*, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

*“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características,*



*calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...)*”.

En cuanto al agravio del aquí apelante, referente a que el signo propuesto “CHOCORICA” presenta registros previos en los países de República Dominicana y Guatemala así como de la denominación “RICA” –en forma aislada– en los Estados Unidos, lo cual, estima el apelante que dicho hecho comprueba que el signo es evocativo y no descriptivo, como lo pretendió evaluar el Registro de la Propiedad Industrial, es criterio de este Tribunal, que lo anterior no significa que esa acepción, sea un requisito sine qua non para que el Registro inscriba la marca solicitada, pues, debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas, regulado en el artículo 6 inciso 3) del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. Ese numeral es claro al establecer, que una marca regularmente registrada en un país de la Unión será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose con ello el país de origen, apreciándose que el principio de la independencia de las marcas, es sin lugar a dudas, una consecuencia del principio de territorialidad, en el sentido, de que el registro de una marca queda limitada al país que le concedió el registro, siendo, que la misma se registrará por la ley nacional de ese país, de tal forma que lo manifestado por el interesado, no es de recibo y para el caso concreto de Costa Rica, el término “CHOCORICA” genera más que una evocación, una expectativa concreta de que el producto tendrá un sabor a chocolate y rico. Por lo demás no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, ya que a todas luces resultan improcedentes.

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 “CHOCORICA”, 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 peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el



Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PASTEURIZADORA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta minutos y treinta y cuatro segundos del veintitrés de julio de dos mil doce, 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 **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PASTEURIZADORA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta minutos y treinta y cuatro segundos del veintitrés de julio de dos mil doce, la cual se confirma en todos sus extremos, y en consecuencia se rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CHOCORICA**”, 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.-**

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Roberto Arguedas Pérez*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**