



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0587-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio



Giancarlo Musmanni Cordero, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2013-3738)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 193-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del veintisiete de febrero del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado especial del señor **Giancarlo Musmanni Cordero**, mayor, casado, economista, vecino de Guachipelín de Escazú, Condominio Cerro Alto casa 88 Escazú, San José, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, diecisiete minutos, cincuenta y seis segundos del dieciocho de julio del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de abril del dos mil trece, el licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y de comercio



en clase **30** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “helados de yourt”.

La empresa solicitante, mediante escrito presentado en el Registro referido el once de julio del dos mil trece, limita la lista de productos de la marca pretendida, para que se lea en adelante “helados de yogurt a base de frutas”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las once horas con diecisiete minutos, cincuenta y seis segundos del dieciocho de julio del dos mil trece, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de julio del dos mil trece, el licenciado Edgar Zurcher Gurdian, en representación del señor **Giancarlo Musmanni Cordero**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución supra citada, siendo, que el Registro referido, mediante resolución dictada a las quince horas, cuarenta y seis minutos, diez segundos del seis de agosto del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y en resolución de la misma hora y fecha admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce esta Instancia.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 de 2010 al 12 de julio de 2011.



Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por ser un asunto de puro derecho.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el signo propuesto es descriptivo, engañoso respecto de los productos que desea proteger, y el mismo carece de distintividad rechaza el registro solicitado.

La representación del recurrente en su escrito de apelación presentado el veinte de julio del dos mil trece, no manifiesta las razones de su inconformidad con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada. No obstante, en virtud de la audiencia conferida por este Tribunal, mediante resolución de las once horas del dieciocho de octubre del dos mil trece, presenta el ocho de noviembre del dos mil trece, escrito de expresión de agravios, argumentando que el principio de unicidad establece que la marca debe de analizarse de forma conjunta. Siendo que esa es la manera como la percibe el consumidor promedio. En el presente caso se está presente a una marca que está compuesta por un diseño y varios términos en italiano y en inglés.

Señala, que todos los elementos anteriores al ser considerados en su conjunto brindan una idea definitiva y concreta al consumidor sobre la marca y la identifican con los productos que protege. De igual manera, el diseño de las letras y los colores de las frutas crean una imagen



en la mente del consumidor de la marca como un todo; logrando su representada que los consumidores reconozcan la marca.

Aduce, que el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos menciona en relación con los elementos de uso común dentro de una marca, que “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.” El análisis no debe extenderse a los términos de uso común, sino a los elementos no comunes, es decir, al diseño. Su representada es de la tesitura que el análisis holístico del diseño y las palabras TUTTI FRUTTI FROZEN YOGURT es el principal y verdadero indicador de la distintividad de la frase. TUTTI FRUTTI que significa toda fruta o fruta variada. El realizar un análisis de las palabras en forma separada no está justificado, ya que se estaría dando una impresión comercial distinta.

Manifiesta también, que marca Tutti Frutti FrozenYogurt (diseño), es una marca que no se confunde con ninguna otra existente y al tener esta cualidad, la marca contiene el elemento de distintividad que la identifica por sí sola frente a un producto sin que se confunda con otro igual o similar.

Indica, que la marca de su representada se limitó para que protegiera únicamente helados de yogurt a base de frutas”, por lo que no presenta ninguna confusión para los consumidores con respecto a los productos que protege.

CUARTO. Antes de entrar a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, nos referiremos al carácter engañoso atribuido por el Registro de la Propiedad Industrial al signo presentado para registro.



La prohibición al registro de signos que puedan resultar engañosos para el público consumidor está contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, que indica:

“[Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.]”

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“[El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.]” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253**, subrayado nuestro.

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos, tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan. La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema del engaño que puede provocar un signo referido a los productos que pretende distinguir:



“[Tenemos que el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:

SERVICIOS
hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal

... tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción...]” **Voto 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.**

En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la manera en que el signo se propone entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo propuesto y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo pretendido, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a



un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe otro medio de plantearlo en esta sede.



Entonces, si vemos que la marca de fábrica y de comercio pretendida es para proteger “helados de yogurt a base de frutas” en clase **30** de la Clasificación internacional de Niza, no resulta engañosa, no encontramos la contradicción lógica entre el signo propuesto y el producto que pretende distinguir, no está presente el antagonismo necesario entre uno y otro para decretar la posibilidad de engaño, y a modo de ilustración nos referimos a los ejemplos dados por Lobato citados anteriormente.

Siendo, que a un nivel lógico la relación propuesta signo-producto no produce una contradicción en sí misma de la cual resulte un engaño o confusión al consumidor, dicha situación impide la aplicación del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

QUINTO. La jurisprudencia de este Tribunal ha sido clara en indicar que nuestro sistema de registro marcario permite que en la construcción del signo sean utilizadas palabras o símbolos que describan características del producto o servicio al cual se refieren, en tal sentido son antecedentes de la presente resolución los Votos dictados por este Tribunal bajo los números 678-2009, 784-2009, 870-2009, 1166-2011, 1192-2011, 1282-2011 y 0163-2012, entre otros. Al respecto comenta el tratadista Manuel Lobato, cuya interpretación a la Ley española es de completa aplicación al caso costarricense dada la redacción del inciso d) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que inicia con el adverbio de modo “*únicamente*”:

“[la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y sólo prohíbe el registro de signos exclusivamente compuestos por descriptivos.]”



Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, p. 254.

Comúnmente encontramos el caso de uso de elementos descriptivos de características cuando se registran a nivel marcario las etiquetas de los productos: en éstas por lo general se utilizan elementos genéricos, como el nombre del producto, así como descripciones de características, como lo pueden ser el sabor o el elemento principal que lo compone. Permitir que los registros se puedan efectuar de esta forma es vital para los titulares de dichos derechos, ya que les brinda prueba no solamente de la marca como tal, sino de la forma en que en el comercio se presentan las etiquetas de sus productos, de cómo se publicitan los productos o servicios, de cómo es en general percibido el producto o servicio en el mercado más allá de la mera marca, permite la identificación de los elementos no funcionales de apariencia, como el diseño general, el empaque, el color, etc., y cuya prueba es de gran importancia en juicios o procedimientos relacionados a la competencia desleal, en donde encontramos que puede existir el aprovechamiento injusto del esfuerzo de un empresario proveniente de la imitación de la forma en que presenta en el comercio sus productos o servicios, sin que necesariamente esté envuelta la marca en sí misma.

Así, y analizado el signo propuesto para registro, encuentra este Tribunal que éste cae en la prohibición intrínseca de consistir en un signo conformado única y exclusivamente por una descripción de características, sancionado en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que establece en lo conducente:

“[Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para **calificar o describir alguna característica** del producto o servicio de que se trata]”.
(destacado en negrita no es del original).



Citamos el Voto de este Tribunal N° 441-2008:

“[Tenemos que el signo propuesto, sea LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, es una frase la cual contiene dos sustantivos que a su vez son calificados por sendos adjetivos; o sea, de dicha frase se colige claramente que su sentido es indicar que la LIMPIEZA es IMPECABLE y que la BLANCURA es IMPRESIONANTE. A pesar de que la apelante intenta hacer ver a dicha frase como carente de sentido gramatical o significado, lo cierto es que está construida según las reglas gramaticales del idioma español, y tiene un significado concreto, el cual es atribuir la calidad de impecable e impresionante acerca de la limpieza y la blancura. Pero, ¿sobre qué se predicen dichos atributos? Evidentemente es sobre los productos que se pretenden distinguir con dicho signo. Entonces, se deberá tener claro cuáles son esos productos que se pretenden distinguir, y con base en estos analizar si son de aplicación alguna o algunas de las causales de rechazo intrínsecas contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, (en adelante, Ley de Marcas).

PRODUCTOS

<u>Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; desodorantes de uso personal, productos higiénicos que sean de aseo personal, colorantes para la colada y el aseo, tintes cosméticos, pez negra para zapateros</u>
--

Respecto de los productos subrayados, se tiene que el signo propuesto resulta calificativo de características que claramente son deseadas para ellos: de productos para blanquear y para la colada o lavado de ropa, de preparaciones para limpiar, pulir,



desengrasar y raspar, de los jabones, de los dentífricos y de los productos higiénicos que sean de aseo personal, se espera que limpien y blanqueen, y evidentemente el consumidor espera que el producto que va a utilizar para llevar a cabo estas actividades tenga un desempeño superior, para el caso concreto, que la limpieza y el blanqueado obtenidos sean impecables y/o impresionantes.]”

Si bien el inciso d) del artículo 7 antes transcrito no impide que en la construcción de un signo distintivo se utilicen elementos que describan o califiquen características de los productos o servicios, ya que estos elementos sirven como guía para el consumidor al realizar su acto de consumo, y su uso de forma leal es incluso deseable dentro del comercio, lo que si prohíbe dicho inciso es que el signo propuesto este conformado ÚNICAMENTE o de manera exclusiva por elementos descriptivos o calificativos de características. En el presente caso,



es un signo que contiene palabras en idioma italiano e inglés, que traducido al español como lo indica el solicitante a folio 1, significa “**Toda fruta yogurt congelado**”, expresión transparente que el consumidor claramente la entenderá como un producto preparado a base de frutas, que de forma exclusiva describe una característica, siendo, que el dibujo de las frutas dentro del signo lo único que hace es reforzar la idea de frutas. De ahí, que sea importante resaltar que el **diseño de las frutas** y la expresión **Tutti Frutti** constituyen una misma unidad conceptual, consistente en una mera descripción de características, cual es que los helados de yogurt son preparados a base de frutas, y la frase **Frozen Yogurt**, es genérico, por lo que no resulta procedente la aplicación del artículo 28 de la Ley de Marcas, tal y como lo pretende el solicitante

En virtud de lo anterior, considera este Tribunal que la limitación que hace la empresa solicitante a la lista de productos inicial, para que la marca solicitada proteja únicamente “Helados de yogurt a base de frutas”, no viene a cambiar el hecho que el signo está



conformado únicamente por elementos descriptivos de características. De tal manera, que entre más descriptivo sea un signo respecto de los productos a proteger menos distintivo será, por lo que en el presente caso resulta aplicable también el inciso g) del artículo 7 citado.

En razón de lo expuesto, se estima que el signo propuesto no es factible de registro por razones intrínsecas. Siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en su condición de apoderado especial del señor **Giancarlo Musmanni Cordero**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, diecisiete minutos, cincuenta y seis segundos del dieciocho de julio del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**Tutti Frutti Frozen Yogurt (diseño)**”

SEXTO. 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 La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en su condición de apoderado especial del señor **Giancarlo Musmanni Cordero**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, diecisiete minutos, cincuenta y seis segundos del dieciocho de julio del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**Tutti Frutti Frozen Yogurt (diseño)**”. 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

DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TE. MARCA DESCRIPTIVA

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCA INSTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR. 00.41.53

MARCA DESCRIPTIVA

TG. MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR. 00.60.74