



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0657-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca fábrica y comercio “SNACK FACTORY”**

**S-L SNACKS NATIONAL LLC. , Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2013-6368)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

### ***VOTO N° 350-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas quince minutos del veinticuatro de abril de dos mil catorce.***

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Gutierréz Blanco**, Abogado, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos cuarenta y ocho- ochocientos ochenta y seis, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **S-L SNACKS NATIONAL LLC.**, sociedad organizada y existente de acuerdo a las leyes de Estados Unidos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y nueve minutos y cuarenta y tres segundos del veintidós de agosto de dos mil trece.

#### ***RESULTANDO***

**I.** Que mediante memorial presentado el día 22 de Julio de 2013, ante el Registro de la Propiedad Industrial por el Licenciado **Luis Gutierréz Blanco**, de calidades y en su condición antes dichas, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**SNACK FACTORY**”, en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: “*Pretzel crackers (galletas saladas).*”

**II.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas con treinta y nueve minutos y cuarenta y tres segundos del veintidós de agosto de dos mil trece, resolvió; “*(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 30 solicitada.*”

**III.** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha cinco de setiembre de dos mil



trece, el Licenciado **Luis Gutiérrez Blanco**, representante de la empresa **S-L SNACKS NATIONAL LLC.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

**IV.** Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

*Redacta el Juez Díaz Díaz, 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 el registro solicitado “**SNACK FACTORY**” para la clase 30 internacional, al considerar que el signo propuesto contiene elementos que causan engaño, descriptivo y falta de distintividad por lo cual no es posible el registro del mismo, en virtud de que con ello se infringe el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **S-L SNACKS NATIONAL LLC.**, manifestó que el signo “**SNACK FACTORY**” no es engañoso porque pretende identificar efectivamente “snacks” (o bocadillos en su traducción al español). Indica además que la propia ley de marcas ratifica la vialidad de que el signo distintivo contenga en su conjunto marcario la referencia del producto/servicio que se pretende distinguir, y en ese sentido el artículo 7 in fine aclara que cuando el signo esté compuesto por un conjunto de elementos en donde se exprese el nombre del producto o servicio, el registro sólo será acordado para este producto o servicio y hace notar que el interés para esta parte no es obtener el registro de todos los productos incluidos en clase 30, sino únicamente “*Pretzel crackers (galletas saladas)*” que son efectivamente “snacks” o



bocadillos, por lo que no se produce ningún engaño al consumidor.

Otro punto al que se refiere el recurrente es que el distintivo “SNACK FACTORY” no tiene carácter genérico ni descriptivo de los productos que pretende distinguir porque no es la forma habitual ni genérica del consumidor y de los competidores referirse a una galleta salada o pretzel bajo el término SNACK FACTORY(o TALLER DE BOCADILLOS), y agrega que carecería de aptitud distintiva si se hubiera solicitado para distinguir un establecimiento mercantil dedicado a la producción y/o venta de “bocadillos o snacks”, en este último supuesto nos encontraríamos efectivamente ante una marca descriptiva o genérica y estaría totalmente prohibida su inscripción. Siendo que la combinación de palabras “SNACK FACTORY” que podrían ser genéricas o descriptivas- puesta en relación con el producto que se pretende distinguir- esto es, galletas saladas- resulta ajena a la prohibición intrínseca contemplada en el artículo 7.

Agrega además que de acuerdo al artículo 24 inciso a) y d) del Reglamento a la Ley de Marcas, el examinador debe ponerse en la situación del consumidor medio en el mercado pues éste está acostumbrado a hacer asociaciones sorprendentes y tiene capacidad y entendimiento suficiente para no incurrir en error cuando en su mente se haya asociado la naturaleza dual de la marca solicitada, por lo que solicita revocar la resolución recurrida.

**TERCERO: EN CUANTO AL FONDO.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**” (Agregada la negrilla)*

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7°- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: g) **No***



*tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...).*

En este sentido, cabe indicar que la **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Aunado a ello, es importante traer a colación lo que al efecto establece en este mismo sentido el Convenio de París en su artículo 6 quinquies b-2, el cual indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Para el caso bajo examen, hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud propuesta “**SNACK FACTORY**”, por aplicación del artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en virtud de haber determinado que el signo propuesto no contiene suficiente actitud distintiva respecto del producto que se pretende proteger, al estar compuesto de dos términos genéricos de uso común, que son inapropiables, de los cuales no se puede dar exclusividad a un tercero y constituyéndose en un signo débil, cuyo significado es conocido por la población y describe el tipo de producto, lo que le resta la distintividad necesaria para obtener protección registral, criterio externado por el Registro de instancia, y que comparte este Órgano de alzada.

Cabe destacar por parte de este Órgano de alzada, que al realizar el estudio marcario del signo propuesto “**SNACK FACTORY**”, los términos “**SNACKS**” que traducido al español refiere a aperitivo, bocadillo, bocado; y “**FACTORY**” a taller o fábrica, por lo que se puede deducir de ello, que ambos conceptos comunican una característica especial del producto, y en consecuencia carece del elemento de distintividad necesario para obtener protección registral.

Obsérvese, que la expresión de comercio “**SNACK FACTORY**” informa 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 tipo “snacks” que son una clase de comestibles para picar o boquear, conocidos a nivel mundial y son alimentos que generalmente se utilizan para satisfacer temporalmente el hambre y que comúnmente se sirven en reuniones o eventos.



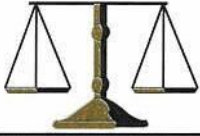
En este caso la marca solicitada constituye una frase común con un contenido ideológico general que comunica el tipo de producto que se ofrece. Concretamente, y haciendo referencia a lo analizado, estamos frente a una marca denominativa, conformada como se indicó supra, por términos, que transmiten al público consumidor un mensaje que la hace atributiva de cualidades respecto a los productos que se pretenden brindar.

En este sentido, al dotar el signo de cualidades a los productos que se protegen, no puede considerarse distintivo, de ahí que sea aplicable para sustentar su rechazo, la disposición contenida en el inciso g) del artículo 7° 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.”*

Es importante hacer notar que desde el punto de vista de la defensa del consumidor, tanto el Registro de la Propiedad Industrial como este Órgano de alzada, realizan su actuar como contralores de legalidad y en este sentido, tal y como lo dispone el artículo 1 de la Ley de Marcas, que en lo de interés reza: ***“La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. (...)”***, bajo este precepto, su actividad se encuentra canalizada a no permitir que se inscriban signos similares o idénticos a los ya inscritos o signos faltos de distintividad.

Asimismo, es de mérito indicar ante el agravio expuesto sobre la aplicación del artículo 7 párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debido a que la solicitud contempla en la clase 30 internacional; *“Pretzel crackers (galletas saladas)”*, indicación con la cual se incurre en que la protección se extienda solo a un producto en específico como lo indica el precitado párrafo, y al ser los productos a proteger “snacks” o bocadillos, el término “snacks” no resulta engañoso, llevando razón el recurrente en este aspecto, sin embargo esto no autoriza la inscripción de la marca por cuanto adolece de la distintividad requerida como anteriormente fue expuesto.

Por las consideraciones expuestas, citas legales y doctrina que antecede, concuerda este Tribunal con el criterio dado por él **a quo**, por cuanto adolece de la falta de capacidad distintiva a la que



alude el inciso g) del artículo 7° de repetida cita y en este sentido lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el representante de la empresa **S-L SNACKS NATIONAL LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y nueve minutos y cuarenta y tres segundos del veintidós de agosto de dos mil trece, la cual se confirma por las razones antes dichas.

**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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Gutiérrez Blanco**, Apoderado Especial de la empresa **S-L SNACKS NATIONAL LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y nueve minutos y cuarenta y tres segundos del veintidós de agosto de dos mil trece, la cual en este acto se confirma. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES**

**TE. Marcas con falta de distintividad**

**TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**