



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2016-0051-TRA-PI**

**Solicitud de registro de marca (CHIFRIJO REVENTADOS) (29, 30)**



**SNAXS LA U.S.A.: Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-6144)**

**Marcas y otros signos distintivos**

**VOTO No. 0454-2016**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las ocho horas con treinta y cinco minutos del treinta de junio del dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Dennis Aguiluz Milla, mayor, bínubo, abogado, con cédula de identidad 8-073-586, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la sociedad denominada SNAXS LA U, S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con cédula de persona jurídica 3-101-293856, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas veintiséis minutos cuarenta y tres segundos del veintiuno de octubre del dos mil quince.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 12:41:53 horas del 29 de junio del 2015, el licenciado Dennis Aguiluz Milla en representación de la empresa SNAXS LA U, S.A., solicitó la inscripción de la marca de industria



y comercio para proteger y distinguir en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: *Carne y carne preparada*; así como en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: *un producto alimenticio tipo coctel, boca o bocadillo para acompañar*.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas veintiséis minutos cuarenta y tres segundos del veintiuno de octubre del dos mil quince, indicó 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 23 de noviembre del 2015, el licenciado Dennis Aguiluz Milla en representación de la sociedad solicitante, interpuso recurso de apelación en su contra, razón por la cual conoce este Tribunal.

**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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

**Redacta la Juez Díaz Díaz, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS:** Este Tribunal



no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial es del criterio de determinar la inadmisibilidad por razones intrínsecas al provocar engaño en relación a los productos que pretende proteger, de conformidad con el artículo 7 inciso j) párrafo final de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte la apelante indica que no está de acuerdo en el criterio del Registro ya que previamente realizó un estudio para determinar la forma en que otros signos distintivos han usado la palabra CHIFRIJO y fueron inscritas, todas descripciones de lo que es este tipo de platillo que puede variar de lugar en lugar, razón por la que hay un trato desigual y no hay forma que el Registro sostenga que para unos es válido y para otros no. El producto no conlleva a error o engaño de forma alguna.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** 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.”*

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:



*“Artículo 7º- 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.*

*... 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...*

*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.”*

Este Tribunal analizando la marca sometida a inscripción, así como los alegatos del recurrente, coincide con el Registro de la Propiedad Industrial en el sentido de que el distintivo solicitado **“CHIFRIJO REVENTADOS”** puede inducir a los consumidores a errores o confusiones, lo que es contrario a la función principal de la marca, como es distinguir los productos o servicios de una empresa frente a los productos o servicios de la competencia.

En el caso analizado, la palabra **CHIFRIJO** del signo solicitado es un platillo contemporáneo costarricense, originario de los bares de la capital San José, y su nombre se compone de las primeras sílabas de sus principales ingredientes: chicharrones y frijoles. Este no tiene la distintividad debida para convertirse en marca, ya que se trata de un término genérico del producto, de uso común o necesario en el comercio. Por su parte, la palabra que lo acompaña **“REVENTADOS”** no le genera mayor diferenciación, característica indispensable para un registro marcario.

La aplicación del artículo 7 inciso j), específicamente en lo que refiere al engaño al consumidor, surge de la palabra genérica **CHIFRIJO** – producto en sí mismo y donde debe estar limitado únicamente a ese producto - y no como se desea proteger o distinguir en clase 29 y 30, sea carne y carne preparada, o cualquier otro hecho o elaborado como coctel, boca o bocadillo para acompañar, ya que el consumidor tiene un completo conocimiento de lo que va a consumir (chicharrones con frijoles revueltos).



De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, *“El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.”* (KOZOLCHYK, Boris y otro, **“Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª Reimp., 1983, p. 176.**)

Lo manifestado por el apelante sobre el estudio previo de otros signos que han usado la palabra **CHIFRIJO** y están inscritas, y su sentimiento de desigualdad de la forma que el Registro sostuvo sobre su validez, no es de recibo, pues el registro de signos anteriores con similares términos no conlleva al registro de signos posteriores, iguales o similares, regido esto por el principio de independencia, pues el Registro no está obligado a registrar el distintivo marcario, toda vez, que debe tenerse presente que cada solicitud debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas que nos ocupan en este caso y extrínsecas al acto pedido, de conformidad con la ley que rige la materia. Cada expediente es único y su análisis es propio y no concatenado, lo que priva es el contexto en el cual se encuentra inmerso el signo solicitado versus lo que establece la ley que rige la materia.

En lo que respecta al inciso d) (signos descriptivos), se refiere a situaciones de prohibición cuando el signo solicitado sea exclusivamente o únicamente para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata, y no cuando esté integrado por una serie de elementos que puedan tener distintividad, volviendo atrás es el caso del término **REVENTADOS**. Según la Real Academia Española (que fuera direccionada por la Academia Costarricense de la Lengua) dice: **“1. adj. coloq. Arg. Dicho de una persona: De carácter sinuoso, malintencionada e intratable...”** y



para nuestro entorno nacional “...7. tr. C. Rica. Lanzar con violencia.”, que es lo que se percibe del diseño en cuestión y que el consumidor promedio podría entender, siendo que desde el punto de vista del artículo 7 inciso d), el término reventado no le da en su conjunto esa característica indispensable para un registro marcario como es la distintividad señalada.

Debe tenerse claro que uno de los objetivos que establece nuestra Ley de Marcas es la protección al consumidor, lo que obliga a que en el mercado no se introduzcan signos marcarios que lo puedan conducir a un error en cuanto a las expectativas de los productos.

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación.

No debe registrarse el signo que contenga riesgo de confusión en el público, fundamentalmente por dos razones: por el derecho del titular a la individualización de su producto, y por el derecho del consumidor a no ser confundido.

Por último se indica que los agravios indicados del folio 47 al 51 no pertenecen a la presente causa, razón por la que este Tribunal no se manifestará sobre ello.

Bajo esta tesitura, es necesario indicar que la marca no debe producir confusión respecto a la información que suministra, siendo entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas, tiene sustento en lo dispuesto por el referido numeral 7, inciso j) de la Ley de Marcas y Signos Distintivos, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por licenciado Dennis Aguiluz Milla, en su condición de apoderado especial de la sociedad SNAXS LA U, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas veintiséis minutos cuarenta y tres segundos del veintiuno de octubre del dos mil quince, la que en este acto se confirma.

***QUINTO. 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, No. 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, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Dennis Aguiluz Milla en su condición de apoderado especial de la sociedad denominada SNAXS LA U, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas veintiséis minutos cuarenta y tres segundos del veintiuno de octubre del dos mil quince, la que en este acto se *confirma* denegando la inscripción de la marca de industria y comercio



para las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 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*

*Carlos José Vargas Jimenez*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



***DESCRIPTOR***

*Marcas intrínsecamente inadmisibles*

*TG. Marcas inadmisibles*

*TNR. 00.60.55*