

RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2015-0024-TRA-PI

Solicitud de registro de marca (TUTTI PASTA diseño) (29, 30)

TUTTI PASTA S.A.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-7581)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 559-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y cinco minutos del veintitrés de junio del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, mayor, abogado y notario, casado una vez, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 1-908-006, Apoderado Especial de la compañía **Tutti Pasta, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las nueve horas cincuenta y siete minutos cincuenta y seis segundos del diez de noviembre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las diez horas dos minutos cero segundos del tres de setiembre del dos mil catorce, el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, Apoderado Especial de la compañía **Tutti Pasta, S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de España, situada en Polígono Industrial Comarca 2 calle B N° 10, 31191 Esquiroz (Navarra), España, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y



comercio , en **Clase Internacional 29** de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir “*Pastas de carne; pastas de pescado; pastas*

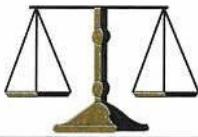


*de verduras; platos precocinados a base de pasta que contengan carne; platos precocinados a base de pasta que contengan pescado; platos precocinados a base de pasta que contengan verduras y hortalizas; platos precocinados que contengan carne, pescado, verduras y hortalizas”, y en **Clase Internacional 30** de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir “Pizzas; platos precocinados que contengan pasta; platos precocinados que contengan arroz”.*

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas veintiséis minutos dieciocho segundos del siete de octubre del dos mil catorce, el representante de la compañía **Tutti Pasta, S.A.**, solicita modificar la lista de productos con el fin de cumplir con la prevención hecha por el Registro de la Propiedad Industrial de las doce horas cuarenta y nueve minutos treinta y tres segundos del nueve de setiembre del dos mil catorce, indicando ahora que en **Clase 29** de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) debe proteger y distinguir “*Pastas de carne; pastas de pescado; platos precocinados que contengan carne, pescado, verduras y hortalizas*”, y en **Clase 30** de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir “*Pizzas; platos precocinados que contengan pasta; platos precocinados que contengan arroz, pastas de verduras; platos precocinados a base de pasta que contengan carne; platos precocinados a base de pasta que contengan pescado; platos precocinados a base de pasta que contengan verduras y hortalizas*”.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas cincuenta y siete minutos cincuenta y seis segundos del diez de noviembre del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** *Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]*”.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas quince minutos cuarenta y nueve segundos del diecinueve de noviembre del dos mil catorce, el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en la representación indicada,



presentó **recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, el cual fue admitido por el Registro y por esa razón conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Mora Cordero, y;

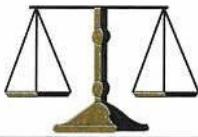
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de fábrica: **FRESA TUTTI**, registro 227749, cuyo titular es **Kraft Foods Golbal Brands, LLC.**, inscrito el 17 de junio del 2013 y vigente al 17 de junio del 2023, en clase 30, para proteger y distinguir: “*Café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, todo lo anterior contenido o hecho de fresa*” (Folio 5 y 38).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial, determina la inadmisibilidad de la marca por razones intrínsecas toda vez que el signo solicitado carece de distintividad necesaria en relación con los productos y servicios a proteger como nombre comercial al violentar el artículo 7 inciso g) y j) de la Ley



de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la compañía **Tutti Pasta, S.A.**, manifiesta en sus agravios que



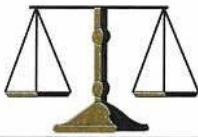
la marca **Tutti Pasta** es una creación original de su representada que intenta proteger productos en clase 29 y 30, que se dirige específicamente a consumidores que buscan específicamente productos a base de pasta, y que estos productos son específicos y no existe riesgo de confusión entre la marca solicitada y la que se encuentra registrada, ambas marcas pueden convivir pacíficamente en el comercio ya que se encuentran dentro de los parámetros permitidos por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de conformidad con el principio de especialidad.

CUARTO: SOBRE EL FONDO. Una vez analizado el expediente de marras y previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal estima de suma importancia poner en conocimiento lo que al respecto establece La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2°, el cual 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*, 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: [...]”



- g) *No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. [...].*
- j) *Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación [...] o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. [...]*



Coincide este Tribunal con el Registro al considerar que el signo **TUTTI PASTA** no cumple con los preceptos regulados en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, toda vez que no cuenta con la suficiente **distintividad** para los servicios que pretende amparar.

El término **TUTTI PASTA** son dos vocablos en idioma italiano conformado por la palabra **TUTTI** en letras mayúsculas color blanco sobre un fondo color verde, que significa “**TODO**” (<https://translate.google.com.co/#it/es/Tutti>), mientras que **PASTA** para la generalidad del mercado son “*los alimentos preparados con una masa cuyo ingrediente básico es la harina, mezclada con agua, y a la cual se puede añadir sal, huevo u otros ingredientes, conformando un producto que generalmente se cuece en agua hirviendo.*” (<https://es.wikipedia.org/wiki/Pasta>).

El hecho de que **Tutti Pasta o Todo Pasta** indique directamente en su signo el producto “**Pasta**”, refiere conceptos de carácter u connotación genérica que no pueden ser apropiados por parte de un tercero y ser considerados como elementos que le proporcionen la actitud distintiva necesaria. El signo al observarse en conjunto, produce inmediatamente, el reconocimiento de la línea central que es “Pasta” de uso necesario en el comercio y describiendo el producto ofrecido que gira alrededor de otro término general como lo es la palabra **todo** en el idioma italiano. En este sentido, para el caso que nos ocupa



no puede ser apropiable y por ende no puede ser considerado como elemento que le otorgue la distintividad requerida.



Se aplica entonces el artículo 7 inciso g), sobre la inadmisibilidad de una marca por razones intrínsecas, al no tener suficiente aptitud distintiva en relación con los productos o servicios al cual se aplican, o lo que es lo mismo, cuando por la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulta falto de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que la distintividad requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: *“[...] suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa) [...]”* (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4^a edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

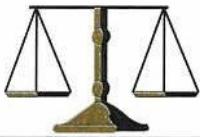
El vocablo **Tutti** está contenido en la marca inscrita **FRESA TUTTI**, donde ni los colores ni la apariencia contenida en el signo crea diferencia, más bien los agregados genéricos hacen referencia al sector de consumidores al que va dirigido el producto, sea comensales en pastas, ya que dicho elemento es genérico respecto de los productos pedidos y no es susceptible de apropiación por la vía del derecho a la exclusividad marcaria. Por ello es que en los niveles gráfico y fonético no hay mayor diferenciación entre los signos contrapuestos, y si bien



tiene un diseño diferente, el elemento literal es el que mayormente recuerdan los consumidores a la hora de realizar su acto de consumo para poder distinguir de entre los diversos productos el que desean.

El carácter engañoso atribuido por el Registro de la Propiedad Industrial al signo presentado para registro radica en los productos que pretenden distinguir y donde ciertas denominaciones entran 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.

Este análisis se lleva a cabo a nivel formal y 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

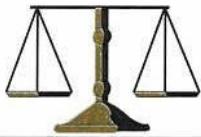


marca de fábrica y de comercio pretendida es para proteger en *Clase 29* “*Pastas de carne; pastas de pescado; platos precocinados que contengan carne, pescado, verduras y hortalizas*”, y en *Clase 30* “*Pizzas; platos precocinados que contengan pasta; platos precocinados que contengan arroz, pastas de verduras; platos precocinados a base de pasta que contengan carne; platos precocinados a base de pasta que contengan pasta que contengan pescado; platos precocinados a base de pasta que contengan verduras y hortalizas*”, a un nivel lógico la relación propuesta signo producto produce una contradicción en sí misma de la cual resulta un engaño o confusión al consumidor, puesto que el signo que contiene la palabras en idioma italiano que traducido al español significa “*Todo Pasta*”, expresión transparente que el consumidor claramente la entenderá como un producto preparado exclusivo y único de pastas, cuestión que será apreciada y podría generar una expectativa que no calza con la descripción de los productos y servicios de la marca, violentando por ello el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Considera entonces este Tribunal, que el signo *Tutti Pasta* no cumple con las condiciones para ser inscrita, conforme a los numerales de la Ley de Marcas ya mencionados, siendo que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra ajustada a derecho, por lo que, lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado *Aaron Montero Sequeira* en su condición de Apoderado Especial de la compañía denominada *Tutti Pasta, S.A.*, y confirmar la resolución venida en alzada.

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, y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de



2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por el Licenciado *Aaron Montero Sequeira*, Apoderado Especial de la de la compañía denominada *Tutti Pasta, S.A.*, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las nueve horas cincuenta y siete minutos cincuenta y seis segundos del diez de noviembre del dos mil catorce, la cual se *confirma*,



denegando el registro de la marca de fábrica , en Clase Internacional 29 y 30, presentado por el recurrente. 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



MARCAS INTRÍSICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55