



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-1104-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica “CHIPS AHOY! CHOCO-XPLOSIÓN”**

**KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-6554)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO No. 584-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, al ser las quince horas con cinco minutos del veinte de mayo del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trecientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio actual en Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, Estados Unidos de América, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta y tres minutos, diecinueve segundos del tres de octubre del dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de julio del dos mil doce, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en la condición y calidades indicadas al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**CHIPS AHOY! CHOCO-XPLOSIÓN**”, para proteger y distinguir en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza: “Galletas, galletas estilo panecillo, y galletas saladas”.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución final dictada a las ocho horas, cuarenta y tres minutos, diecinueve segundos del tres de octubre del dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de octubre del dos mil doce, el **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la sociedad solicitante, interpuso recurso de apelación en su contra, y el Registro mencionado mediante resolución de las diez horas, quince minutos, veinticinco segundos del dieciséis de octubre del dos mil doce, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

**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, o a la validez 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 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** No existen hechos probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** EL Registro de la Propiedad



Industrial basó el rechazo del signo solicitado, ya que contiene términos que causan engaño o confusión al consumidor respecto a los productos que se desea proteger en la clase 30 internacional. Asimismo carece de distintividad por lo cual no es posible el registro del mismo, porque transgrede el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante, destacó en su escrito de agravios que la marca “**CHIPS AHOY! CHOCO-XPLOSIÓN**” es perfectamente inscribible por cuanto la misma es una marca de fantasía. No es cierto que el término “CHOCO” este asociado únicamente a chocolate como lo hace ver el señor Registrador, si bien se puede observar del Diccionario de la Lengua Española, existen también los términos “choco” referido a la persona de tez morena, “CHOCO” como “CHOCOANO, “CHOCOE” que se refiere a un inicio del Caribe, y “CHÓCOLO” como una mazorca o bien, a un juego de muchachos. Los productos no tienen una relación directa con el nombre de la marca y mucho menos cuando se han citado una serie de palabras de nuestro idioma que contienen el radical CHOCO, sin tener que referirse exclusivamente a chocolate. El término “CHOCO” es un elemento más dentro de un conjunto. No se están calificando los productos que se van a proteger si no que se da una idea de lo que se podría ofrecer.

**CUARTO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN.** Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Los signos marcarios no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.



Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, en su artículo 2, define el término marca, como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) **sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.



**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Una vez analizado el signo cuyo registro se solicita “**CHIPS AHOY! CHOCO-XPLOSIÓN**” como marca de fábrica en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*galletas, galletas estilo panecillo, y galletas saladas*”, este Tribunal considera que la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta y tres minutos, diecinueve segundos del tres de octubre del dos mil doce, debe confirmarse, por cuanto el signo pretendido es engañoso, siendo aplicables el **inciso j) y el párrafo final del artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por lo expuesto, estima este Tribunal importante referirse al tema del engaño, siendo, que el tratadista Manuel Lobato explica esta figura 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. 25399). (el subrayado es 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 de engaño que puede provocar un signo referido a los productos que pretende distinguir:



*“(...) 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:*

<b>SERVICIOS</b>
<i>hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal</i>

*... 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.*

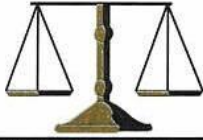
Tómese en cuenta, que el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado 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 propuesto, 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 la forma de plantearlo en esta sede.

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.



Entonces, si partimos de la definición citada líneas atrás, el signo solicitado “**CHIPS AHOY! CHOCO-XPLOSIÓN**”, tal y como lo establece el Registro **a quo**, sí puede resultar engañoso, respecto a los productos que intenta proteger, en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber: “*galletas, galletas estilo panecillo, y galletas saladas*”, pues el mismo es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, en el sentido, que éstos al observar los términos que conforman el signo distinguirán como elemento preponderante para la distinción de los productos las palabras “**CHOCO**” y “**XPLOSIÓN**” ya que estas resaltan a la vista, lo que puede generar una creencia o expectativa en el consumidor, que los productos que pretende proteger y distinguir son productos elaborados a base de chocolate, ya que la expresión “**CHOCO**” en el argot común se conoce y es utilizado como un diminutivo de la palabra “chocolate”, y el término “**XPLOSIÓN**” es una deformación de la palabra “**EXPLOSIÓN**”, aspectos que invocan en la mente del consumidor un “**Choco Explosión**”, sabor a chocolate, y al hacer la relación de tal invocación con los productos a proteger, sea “*galletas, galletas estilo panecillo, y galletas saladas*”, en forma general, es que resultan aplicables para el presente caso el **inciso j) y el párrafo final del artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La causal contemplada en el inciso j) del artículo 7 de cita referida, tiene que ver con el “(...) *principio de veracidad de la marca*”, ya que, “*este 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.).



Partiendo de lo expuesto líneas atrás, este Tribunal no comparte lo argumentado por la sociedad recurrente, cuando en su escrito de apelación manifiesta que “(...) ”*CHOCO*” es simplemente un elemento más entre todo un conjunto de términos que dan pie a una marca perfectamente inscribible”, ello, por cuanto como se indicara supra, el signo pretendido resulta eventualmente engañoso, ya que imprime en la mente del consumidor que los productos a proteger tienen como componente principal chocolate, aspecto, que resulta relevante para el consumidor, al momento de adquirir los productos identificados con el signo “**CHIPS AHOY! CHOCO-XPLOSIÓN**”.

**SEXTO.** Así, las cosas, y en virtud de las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, considera procedente este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta y tres minutos, diecinueve segundos del tres de octubre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica “**CHIPS AHOY! CHOCO-XPLOSIÓN**” en clase 30 de la Clasificación de Niza.

**SÉTIMO. 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, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas**





**Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta y tres minutos, diecinueve segundos del tres de octubre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica “**CHIPS AHOY! CHOCO-XPLOSIÓN**” en clase 30 de la Clasificación 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*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**