



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Exp. N° 2014- 0185- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “CHOCOLATE FUSION ARTESANAL CHOCOLATE COFFE STORE CAKES”**

**Esteban Rolando Castro Rodriguez, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2013-1603)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 664-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVA— Goicoechea, a las catorce horas con veinticinco minutos del veintitrés de setiembre de dos mil catorce.***

Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Luis Carlos Jiménez Castro, mayor, Abogado, con cédula de identidad número tres- trescientos seis- quinientos noventa y ocho, en su condición de apoderado especial del señor Esteban Rolando Castro Rodríguez, mayor, casado una vez, comerciante, cédula dos- seiscientos ocho-seiscientos uno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con treinta y dos minutos y veintiséis segundos del seis de febrero de dos mil catorce.

**RESULTANDO**

**I.** Que en fecha 22 de Febrero de 2013 el señor Esteban Rolando Castro Rodríguez, de calidades dichas, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CHOCOLATE FUSION ARTESANAL CHOCOLATE COFFE STORE CAKES**”, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “*café, chocolate*”.

**II.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas con treinta y dos minutos y veintiséis segundos del seis de febrero de dos mil



catorce, resolvió (...) *“Se rechaza la solicitud de inscripción de la marca **“Chocolate Fusión Artesanal Coffe Store Cakes”**”*.

**III.** Que el Licenciado Jiménez Castro impugnó mediante el Recurso de Revocatoria y Apelación subsidiaria la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial y siendo que se desestimó el recurso de revocatoria y se admitió el de apelación por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**IV.** 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 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 del 2010 al 12 julio del 2011.

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

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el presente proceso el Registro de la Propiedad Industrial consideró que el signo marcario no reúne los requisitos válidos para poder transformarlo en un derecho marcario, siendo que las palabras que lo constituyen *“es un adjetivo calificativo que limita a proteger un negocio comercial o un establecimiento al indicar el término “Tienda”, además limita a proteger los productos como chocolate, café y queques, y podemos observar que lo que se desea proteger son café, chocolate, en la clase 30 internacional. Por lo que la marca CHOCOLATE FUSIÓN ARTESANAL CHOCOLATE COFFE STORE CAKES (DISEÑO), resulta ser engañosa por cuanto el consumidor medio al ver el signo marcario solicitado lo podría inducir a engaño*



*o confusión en este caso, respecto al pensar que se trata de una tienda donde venden queques.” por lo que no es susceptible de registro por razones intrínsecas al violentar el inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.*

Por su parte el apelante manifiesta que desde que se dio inicio a este trámite nunca se ha variado en su nombre comercial, incluso se procedió a traducir el idioma español con el objeto de tener mayor facilidad a la hora de su inscripción, evitando cualquier engaño al consumidor y que por múltiples formas se ha tratado de lograr la inscripción de esta marca comercial, no lográndose subsanar el posible riesgo de engaño que aparenta poseer la marca en proceso de inscripción.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Es por ello que la distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda distinguir y con ello ejercer su derecho de elección entre unos productos o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado.

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, 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 naturaleza, [...], las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, [...] o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...”*

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado refiera en forma directa a características que presenta o podría presentar lo protegido, describiéndolo o cuando pueda causar engaño o confusión en el consumidor sobre sus cualidades. En general, un signo no es registrable cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

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 contiene vocablos que describen los productos y a su vez pueden 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.

Los términos en la marca pretendida **“CHOCOLATE FUSION ARTESANAL CHOCOLATE COFFE STORE CAKES”** que al ser traducidos al idioma español significan **“CHOCOLATE FUSIÓN ARTESANAL CAFÉ TIENDA DE QUEQUES”**, podrían inducir a error al consumidor a creer que es para proteger un negocio comercial o un establecimiento mediante el vocablo **“TIENDA”**, lo cual no es cierto tal y como se indicó en la resolución apelada, debido a que la citada marca protege productos como café y chocolate, existiendo la posibilidad de engaño para el consumidor al pensar que es una tienda de **“QUEQUES”** y que contraviene lo dispuesto por el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Además de lo anterior las palabras “**CHOCOLATE FUSION ARTESANAL CAFE**” al asociarla al giro del producto que se protegería a saber café y chocolate, resulta totalmente descriptiva y por ende sin la suficiente aptitud distintiva, por lo que no puede ser autorizado el registro del signo solicitado, por cuanto los vocablos que componen el signo, describen una característica que puede atribuirse a dichos servicios, arribando este Tribunal a la conclusión de que la marca solicitada contraviene lo dispuesto por artículo 7 inciso d), ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que únicamente califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos o servicios amparados.

En relación al carácter *descriptivo*, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“[...] Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger [...]”.

Por las razones indicadas, y citas legales invocadas, y siendo que no son de recibo los alegatos formulados en sentido contrario por el apelante, debiéndose declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Luis Carlos Jiménez Castro en su condición de apoderado especial del señor Esteban Rolando Castro Rodríguez, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual en este acto se confirma, de conformidad con los incisos d) y j) del artículo 7 de la ley de rito.

#### **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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



***POR TANTO***

Conforme a los considerandos expuestos, y citas legales invocadas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por el Licenciado Luis Carlos Jiménez Castro en su condición de apoderado especial del señor Esteban Rolando Castro Rodríguez, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a trece horas con treinta y dos minutos y veintiséis segundos del seis de febrero de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue la marca “**CHOCOLATE FUSION ARTESANAL CHOCOLATE COFFE STORE CAKES**”. 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**

- **Marca Intrínsecamente inadmisibles**
- **TE: Marca con falta de distintividad**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**