

RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente N° 2016-0241-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “MELCOCHON CERO”

COMAPAN S.A., apelante

Registro de Propiedad Industrial, expediente de origen número (2016-1410)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 798-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas quince minutos del seis de octubre de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa COMAPAN S.A., sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:55:27 horas, del 12 de abril de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 15 de febrero 1de 2016, la Licda Marianella Arias Chacón, en autos conocida y en su condición de apoderada especial de la empresa COMAPAN S.A., solicitó la inscripción de la marca fabrica y comercio “MELCOCHON CERO” en clase 30 internacional, para proteger y distinguir; “*Pan, biscochos, tortas, pasteles, queques, repostería, pastelería, confitería, harina y preparaciones hechas con cereales y harinas, levadura, polvos para esponjar*”. (v. f 1 y 2)

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 18:07:54 horas, del 17 de febrero de 2016, le previene a la representante de la compañía COMAPAN S.A., las objeciones fondo contenidas en su solicitud a efectos de que procesa a subsanar dentro del plazo



de 30 días establecidos por ley. Y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de marzo de 2016, la solicitante modifica las características de los productos a proteger, agregando que: “*todos los anteriores son light*”, y aporta el pago del canon correspondiente. (v. f 12)

TERCERO. Por resolución dictada a las 10:55:27 horas, del 12 de abril de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “*POR TANTO/Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.*”

CUARTO. La representante de la compañía COMAPAN S.A., Licda. Marianella Arias Chacón de calidades y en su condición citada, presentó recurso de apelación en contra de la resolución final referida anteriormente, siendo que el Registro aludido, mediante resolución dictada a las 13:45:59 horas, del 22 de abril de 2016, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia conoce este Tribunal de los agravios presentados una vez concedida la audiencia de reglamento.

QUINTO. 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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa a las deliberaciones de ley.

Redacta el juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos de tal naturaleza los siguientes:

- 1) La empresa COMAPAN S.A., presenta solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: MELCOCHÓN CERO, clase 30, para distinguir: “*pan, biscochos, tortas, pasteles, queques, repostería, pastelería, confitería, harina y*



preparaciones hechos con cereales y harinas, levadura, polvo para esponjar”
(folios 1 y 2)

- 2) A folio 12 del expediente principal, consta que la empresa solicitante modifica las características de los productos a proteger, agregando que: *“todos los anteriores son light”*, para lo cual aporta el pago del canon correspondiente.
- 3) A folio 22 del legajo de apelación la compañía recurrente, en sus agravios manifiesta: *“...la limitación de la lista de productos a proteger en clase 30 para que con el signo MILCOLCHÒN CERO se distinga únicamente “pan light”*, para lo cual no aporta el pago del canon correspondiente.

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 mediante resolución de las 10:55:27 horas, del 12 de abril de 2016, basándose en los incisos c), j) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “MELCOCHON CERO” en clase 30 internacional, para proteger y distinguir; *“Pan, biscochos, tortas, pasteles, queques, repostería, pastelería, confitería, harina y preparaciones hechas con cereales y harinas, polvos para esponjar”*, presentada por la compañía COMAPAN S.A., al determinarse que el denominativo propuesto utiliza una palabra de uso común, la cual no podría ser apropiable por un particular. Además de que su empleo también podría generar engaño al consumidor con relación a los productos que se pretenden proteger y comercializar, siendo que no todos estos productos se podrían identificar bajo el citado denominativo, careciendo de esa manera de actitud distintiva, y en consecuencia procede su denegatoria.

Por su parte la representante de la compañía COMAPAN S.A., dentro de sus agravios manifestó que su representada no tiene intención de confundir o inducir a engaño al consumidor, por lo que, se ha solicitado al Registro de la Propiedad Industrial la limitación de la lista de productos



a proteger en clase 30 internacional, a efectos de que distinga únicamente “pan light” eliminado de esta manera la probabilidad de confusión. Agrega, es importante recalcar que COMAPAN S.A., cuenta con el registro No. 206050 para su marca MELCOCHÓN MUSMANI en la misma clase 30 internacional, y la nueva propuesta del signo solicitado MELCOCHÓN CERO, vendría a formar parte de esta línea de marcas. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución apelada y se continúe con el trámite de su solicitud.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Nuestra normativa marcaria es clara en que, para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes. Y la aptitud necesaria para diferenciarse del producto que se va a distinguir.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el **artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de éste artículo, y para el caso que nos ocupa se impide la inscripción de un signo marcario cuando:

“...c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

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...

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



Ahora bien, del literal c) de la Ley de Marcas, se debe entender que no se podrá registrar un signo que utilice en su propuesta una frase del lenguaje común o usual del producto o servicio a proteger, y en este sentido la palabra melcochón -en nuestro país-, es utilizado para describir el pan blanco de forma alargada; es decir, en Costa Rica es una palabra de uso común que, designa, además, el producto de que se trata. Asimismo, el Diccionario de la Lengua Española, nos indica que, **en Costa Rica, se entiende por melcochón**: “*Pan blanco de forma alargada*”, Real Academia Española, 22ª edición, Espasa, Madrid, Tomo II, p. 1481, lo que de conformidad con el inciso c) en relación con el inciso g) del ordinal 7 de la Ley de Marcas, resulta ser un signo inadmisibile por razones intrínsecas

Por su parte, el inciso d) del artículo 7º de la Ley de Marcas, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista 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, sobre lo cual se ha precisado que: “... *La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca...*”. (Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p.115).

Una de las formas de enterarse cuando se está en presencia de un signo descriptivo es responder a la pregunta: ¿Cómo es?. En lo que respecta al término MELCOCHON CERO, tal como se desprende, el mismo describe una característica del producto, al emplear la palabra cero ya que con ello informa que los productos son light (traducido al español como “ligero-liviano”), y con ello recae en la prohibición que menciona el Registro del inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, de esta manera, no podrá ser registrado, si luego de analizar los productos que éste pretende proteger, se determina que el signo es atributivo de una cualidades o características



sobre dicho producto, como es el caso particular, por ende, carente de aptitud distintiva.

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:

*La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. (CHIJANE, Diego, **Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).***

De acuerdo a la normativa y doctrina transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si no goza de distintividad suficiente. Para el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta lo antes expuesto, vemos que la denominación propuesta MELCOCHON CERO para proteger y distinguir: “Pan, biscochos, tortas, pasteles, queques, repostería, pastelería, confitería, harina y preparaciones hechas con cereales y harinas, levadura, polvos para esponjar, todos los anteriores son light”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, es una expresión que carece de aptitud distintiva con respecto a los productos que pretende proteger y distinguir.

En razón de lo anterior, considera este Tribunal, que la marca solicitada MELCOCHON CERO se convierte en una frase que debe estar disponible para todos los competidores que estén dedicados a la venta de productos similares en el mercado, de manera que esa expresión no puede ser apropiable por parte de terceros y limitar con ello a los demás comerciantes para poder utilizarlos en sus propuestas, por ende, el calificador a la hora de realizar su análisis no podría



considerar que tales elementos le proporcionen el grado de distintividad necesario para obtener protección registral. De ahí que, la marca propuesta quebranta el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas citado, para la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, así como el artículo 6 quinquies b-2, que en cuanto al carácter distintivo dice, que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción, tal y como de esa manera sucedió en el presente caso.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. La representante de la compañía COMAPAN S.A., dentro de sus agravios manifestó que su representada no tiene intención de confundir o inducir a engaño al consumidor, por lo que, se ha solicitado al Registro de la Propiedad Industrial la limitación de la lista de productos a proteger en clase 30 internacional, a efectos de que distinga únicamente “pan light” eliminado de esta manera la probabilidad de confusión.

A juicio de este Tribunal, cabe reiterar al recurrente, que la palabra melcochón en nuestro país se utiliza de forma consuetudinaria para designar la especie en el comercio; sea, pan blanco de forma alargada. En este sentido, debe tomar en consideración la empresa apelante que: *“El carácter distintivo de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que se refiere. El carácter distintivo dota al signo de un significado para el consumidor. De este modo, el consumidor recuerda la marca, la identifica con un producto o servicio y la vincula con un origen empresarial determinado... El carácter distintivo constituye un elemento clave en la definición de marca y sirve para excluir signos per se no aptos para constituir marca.”* (LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, 2ª edición, Ed. Aranzadi S.A., Pamplona, España, 2007, p.159); lo que entonces, no sucede en el caso *sub examine*, pues si el término melcochón es entendido y usado por todos los consumidores y por el comercio costarricenses para designar el pan blanco de forma alargada, la solicitud realizada por la empresa recurrente no encuentra sustento legal; más bien “choca” con los incisos advertidos del numeral 7 de la Ley Marcaria, porque el signo solicitado no se vincula con un origen empresarial determinado. Ergo, no existe esa relación de distintividad entre el termino común y usado por el comercio en Costa Rica para designar al pan



blanco de forma alargada: “melcochón”, con la empresa recurrente, como titular de dicho producto, ni aun cuando la recurrente en esta sede de impugnación, halla limitado el producto a “pan light”, en razón de haber requerido desde el inicio como signo marcario la denominación MELCOCHON CERO. Pues, analizada la marca requerida como un todo, tenemos que el consumidor nacional va a entender: pan blanco de forma alargada light o cero, sin poder realizar la vinculación con la empresa requirente, pues resulta ser la manera en que, comúnmente, el consumidor nacional atiende a la denominación melcochón cero. Ni siquiera sería posible aquí, la aplicación del principio de especialidad, una vez delimitado el producto por la apelante, únicamente a “pan light” (folio 22 del legajo de apelación, amén de que no canceló el canon correspondiente), pues la marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue; pero en este caso, la denominación “melcochón cero” ya es comúnmente entendido por el consumidor y por el comercio nacional como pan blanco de forma alargada light.

En el mismo orden de ideas, la doctrina advierte al respecto: “...se prohíbe el registro de las denominaciones que se hayan identificado tanto con el producto que constituyen ya uno de sus nombres usuales y corrientes...” Breuer Moreno citado por OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, 8ª edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2012, p. 83. “Existe otra forma en la que un signo puede pasar al uso general sin que pase a ser indicativo de un producto o de sus características. Supuesto, quede claro, diferente del aquí comentado, pero con puntos de contacto muy cercanos, incluyendo la terminología. Se trata del caso en que su uso se ha generalizado de tal forma que se ha transformado en común. Este uso impide que el signo tenga la capacidad de distinguir un producto de otro. Se trata de un signo que, sin ser designativo o indicativo, está en el dominio público. Será irregistrable por carecer de capacidad distintiva.” OTAMENDI, Jorge, Ibid., p. 85. Y como consecuencia de lo aquí analizado no encuentra este Tribunal motivo alguno para resolver de manera contraria a lo determinado por el Registro de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, respecto al signo inscrito por su mandante COMAPAN S.A., bajo registro No.



206050 para su marca MELCOCHÓN MUSMANI en clase 30 internacional, y la nueva propuesta del signo solicitado MELCOCHÓN CERO, vendría a formar parte de esta línea de marcas. Es importante indicar, el hecho de que su mandante tenga inscrito un registro ante el Registro de Propiedad Industrial, no es relevante o vinculante para determinar la inscripción de otro signo con semejanzas a la solicitada, en virtud de que en materia de marcas debe aplicarse el principio de individualidad en la calificación de las mismas, pues cada signo debe ser valorado y/o cotejado conforme las normas existentes sin sujeción respecto de casos resueltos con anterioridad. Por lo que, el considerar la coexistencia registral de un signo marcario bajo esas condiciones sí violentaría el consagrado principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son de recibo

Consecuencia de las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, considera este Tribunal, que lo procedente es declarar SIN LUGAR el Recurso de apelación interpuesto por la Licda. Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa COMAPAN S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:55:27 horas, del 12 de abril de 2016, 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa, y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licda. Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa COMAPAN S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

de la Propiedad Industrial a las 10:55:27 horas, del 12 de abril de 2016, la que en este acto se confirma. 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 expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Carlos José Vargas Jimenez



Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69