



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0346-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “*THE ORIGINAL GOURMET JELLY BEAN*”**

**JELLY BELLY CANDY COMPANY, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 10841-2013)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO No. 836-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veinticinco minutos del dieciocho de noviembre de dos mil catorce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **Licenciado Luis Pal Hegedüs**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-558-219, en representación de la empresa **JELLY BELLY CANDY COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y seis minutos, treinta y cinco segundos del treinta y uno de marzo de dos mil catorce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de diciembre de 2013, el **Licenciado Luis Pal Hegedüs**, de calidades y en la condición indicadas, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “***THE ORIGINAL GOURMET JELLY BEAN***”, el cual sin hacer reserva de los términos ***jelly*** y ***bean***, traduce al español como: “***El Frijol Gelatina gourmet original***”, en **Clase 30** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger: “***Dulces y confitería***”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las diez horas, cuarenta y seis minutos, treinta y



cinco segundos del treinta y uno de marzo de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza de plano la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución referida y en razón de que fue admitido su recurso conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

**SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL RECORRENTE.** El Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción del signo solicitado por considerar que genera engaño en relación con la naturaleza del producto que busca proteger, aún si lo limitara a ese producto específico, sea confites de gelatina en forma de frijol (jelly bean), y en razón de ello carece de la distintividad suficiente para constituirse en un derecho marcario, en virtud de lo cual transgrede lo dispuesto en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Por su parte, la representación de la empresa recurrente en escrito de apelación indica que su representada se fundó en los Estados Unidos en el año 1869 y es reconocida a nivel mundial, incluyendo nuestro país, por la producción de un tipo de confitería denominada “*jelly beans*”, ha utilizado la marca por más de 35 años y ésta se encuentra inscrita en diversas jurisdicciones. Afirma que la marca es susceptible de inscripción porque reúne los requisitos básicos para ello. Manifiesta que las marcas deben analizarse en su conjunto y nunca separando sus elementos, es decir debe apreciarse tal cual es, y no fraccionándola y convirtiéndola en una distinta. Asimismo debe considerarse que no se hace reserva de los términos *jelly* y *bean*, salvo como se muestra en el conjunto marcario solicitado, con el propósito de agregarle otro factor que permita su inscripción y protección. Con base en dichos alegatos, solicita se declare con lugar su recurso y se ordene continuar con el trámite del signo que propuesto.

**TERCERO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** Nuestra normativa marcaria es clara en indicar que para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud distintiva necesaria para diferenciar los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza, ofrecidos en el mercado por titulares distintos.

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, específicamente sus incisos g) y j) impiden la inscripción de un signo marcario cuando “...*No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*” y cuando “...*Pueda causar engaño o confusión sobre (...) la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo (...), o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...*”

En este punto debe agregarse que la distintividad es una particularidad de todo signo marcario y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos



productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda tomar libremente su decisión de consumo, respecto de otros bienes ofrecidos en el mercado y que resulten similares o susceptibles de ser asociados. Y es que, esa *distintividad* de la marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes, menos distintivo resultará.

Una vez analizado el expediente en discusión a la luz de la normativa citada en el párrafo precedente, advierte este Tribunal que la marca “**THE ORIGINAL GOURMET JELLY BEAN**”, traducida por la propia solicitante como “**El Frijol Gelatina gourmet original**” y solicitada para *dulces y confitería*, hace referencia directa a un tipo específico de esos productos, a saber los hechos a base de gelatina y con forma de frijol, pero con esa denominación marcaría no distingue a todos los tipos de dulces y confites de los que protege en clase 30 por ello, resulta engañosa para los productos a proteger, aunado a que al ser tan específico de un producto, no tiene la facultad de distinguirlos de otros de similar naturaleza que ofrecen los distintos empresarios en el mercado.

Así las cosas y según lo expuesto, considera este Tribunal que a la marca pretendida, para la clase 30, no es susceptible de registrabilidad, toda vez que la misma se refiere a un producto específico, careciendo de distintividad y produciendo en la mente del consumidor la idea errónea de que los productos a proteger son “frijol gelatina” violentando de esta manera lo dispuesto en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por lo que debe confirmarse la resolución venida en Alzada.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Luis Pal Hegedüs**, en representación de la empresa **JELLY BELLY CANDY COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y seis minutos, treinta y cinco segundos del treinta y uno de marzo de dos mil catorce, la cual se confirma.



**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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **Licenciado Luis Pal Hegedüs**, en representación de la empresa **JELLY BELLY CANDY COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y seis minutos, treinta y cinco segundos del treinta y uno de marzo de dos mil catorce, la cual se confirma, denegando el registro del signo ***“THE ORIGINAL GOURMET JELLY BEAN”***. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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***

***Katia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES  
TE. Marcas con falta de distintividad  
Marca descriptiva  
TG. Marcas inadmisibles  
TNR. 00.60.55