



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0341-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “CHICLOSOS”

GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-1157)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 993-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y cinco minutos del diecinueve de noviembre de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **ROXANA CORDERO PEREIRA**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, Radial Belén-Santa Ana, Forum 2, Edificio A, Piso 4, Santa Ana, cédula de identidad 1-1161-0034, en su condición de apoderada especial de **GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:25:27 horas del 27 de marzo del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 11 de febrero del 2014, **HERNAN PACHECO ORFILA**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, Santa Ana, cédula identidad 1-585-980, en su condición de apoderado especial de **GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.**, presentó la solicitud de inscripción y registro de la marca “**CHICLOSOS**”, para proteger y distinguir en clase 30: 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.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 10:18:54 horas del 20 de enero de 2015 el Registro de la Propiedad Industrial indicó que el signo solicitado no es susceptible de inscripción ya que transgrede los incisos c), d), g) y j) del artículo 7 de la ley de marcas.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 10:25:27 horas del 27 de marzo del 2015, 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. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de abril de 2015, **ROXANA CORDERO PEREIRA**, de calidades y en la representación indicadas, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 27 de agosto de 2015, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

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, la nulidad 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que como tales incidan en la resolución de este proceso.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS ALEGATOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada concluye que el signo aquí propuesto resulta descriptivo de una característica específica de los productos solicitados, y por lo tanto, es engañoso para aquellos que no cumplan con el adjetivo calificativo de ser CHICLOSOS. Se determina que el signo no posee elementos denominativos distintivos, sino que está compuesto únicamente por una palabra descriptiva, y que, para el caso de confitería, resulta común, puesto que existen golosinas que poseen esta cualidad e incluso se relacionan con confites de dulce de leche con una consistencia de chicle. Que la palabra CHICLOSO es de uso común para referirse al rasgo de ser pegajoso o de un dulce de leche con la consistencia de un chicle, y por lo tanto, no es una palabra de la que pueda apropiarse un particular para proteger confitería o cualquier producto que posea esta cualidad.

Por su parte, el apelante indica que elimina el carácter engañoso del signo al limitar la lista de productos a distinguir [productos de confitería]. Que la marca es evocativa y no descriptiva. Existe una violación del debido proceso al realizarse una doble calificación por parte del registro, en un momento procesal se realizó una objeción por razones extrínsecas de registrabilidad y posteriormente una vez subsanado lo anterior se realizó una calificación por razones intrínsecas.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO BAJO EXAMEN Y PERTINENCIA DE LA OPOSICIÓN. De acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), para ser registrables, las marcas deben contener una característica fundamental, **la distintividad**, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces de identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a disposición en el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los



diferencie e identifique.

Ahora bien, el **literal 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?, para diferenciarlo de la designación genérica que responde a la pregunta ¿Qué es?, así la designación confite resulta genérica, mientras que la expresión “chiclosa” es descriptiva.

En lo que respecta al término CHICLOSO, es claro que el mismo describe una característica del producto, estando frente a la prohibición que menciona el Registro del inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, de esta manera, un signo no podrá ser registrado, si luego de analizar los productos que éste pretende proteger, se determina que el signo es atributivo de cualidades de dichos productos, como el caso particular, ya que distingue productos de confitería.

Es inminente que estamos frente a un signo que informa a los consumidores y usuarios a cerca de las características, de los productos a distinguir y no evocativo como lo quiere presentar el apelante, esto se puede sustraer claramente de la definición del sitio web, <http://dle.rae.es/?id=8jkcLs0>:

Chiclosa, De *chicle* y *-oso*².



1. adj. **pegajoso** (|| que se pega con facilidad).
2. m. C. Rica y Méx. Dulce de leche de la consistencia del chicle.

Por lo anterior el signo resulta descriptivo de las características de los productos de confitería, les atribuye la calidad de pegajosos o describe un tipo de confite conocido con ese nombre en Costa Rica y México, en virtud de lo anterior dicho signo no puede ser apropiado por un solo comerciante.

De no contar los productos con la característica atribuida sería engañoso pues generaría una falsa expectativa para su consumo, y en los productos de confitería existen muchos que no cuentan con esta cualidad o característica, el hecho de delimitar los productos distinguidos no elimina la posibilidad de engaño ya que no todos los confites cuentan con esa característica.

En el presente caso el apelante en sus agravios indica que existe una evidente violación al debido proceso mediante la doble calificación registral. Con respecto a este argumento cabe decir que si bien es lo ideal que se realice una calificación unitaria, lo cierto es que la no realización de las acciones tendentes a cumplir lo preceptuado por la ley trae sus consecuencias dado que existe un imperativo legal que obliga al registrador a verificar las causales de inadmisibilidad del registro de los signos marcarios. En este caso, bajo el cumplimiento del principio de legalidad y en consonancia con el ordenamiento jurídico marcario; las objeciones fueron debidamente notificadas al apelante para que este ejerciera su defensa, la actuación registral no viola el debido proceso ni causa vicios de nulidad que tengan que ser subsanados o enmendados por el tribunal.

Como se puede constatar en el expediente a folio 19 vuelto la objeción de irreregistrabilidad por razones intrínsecas fue debidamente notificada al apelante, este a folio 20 presentó su defensa, por lo anterior no existe acto alguno contrario al ordenamiento jurídico capaz de viciar de nulidad el contenido de la resolución recurrida, se respetó el debido proceso por parte de las autoridades registrales.



Por las consideraciones expuestas y citas legales, que anteceden, concuerda este Tribunal con el criterio dado por el Registro de Propiedad Industrial, y en este sentido lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, la que en este acto 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por **ROXANA CORDERO PEREIRA**, de calidades y en la representación indicadas, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:25:27 horas del 27 de marzo del 2015, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo **CHICLOSO**, para distinguir productos de confitería de la clase 30. 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. -**NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29