
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0419-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE COMERCIO

“NATURAL KOKO”

GRUPO DALECIA S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-1243)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0497-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y siete minutos del once de noviembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Federico Jenkins Moreno**, abogado, vecino de San José, Avenida Escazú, Torre Lexus, portador de la cédula de identidad: 1-0552-0708, en su condición de apoderado especial de la compañía **GRUPO DALECIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, cedula jurídica: 3-102-658810, con domicilio en San José, Mata Redonda, Sabana Norte, del restaurante Rostipollos, 100 metros al este y 100 metros al norte, edificio Grupo Nueva 4260, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:50:16 horas del 10 de agosto de 2022.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora **Alexa Quirós Tanzi**,

chef, vecina de Escazú, portadora de la cédula de identidad 1-1351-0619, en su condición de gerente con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la compañía **GRUPO DALECIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**NATURAL KOKO**”, para proteger y distinguir **en clase 29 internacional**: alimentos empacados tipo snacks (snack coco natural, chips de coco), según reclasificación presentada el 23 de marzo de 2022.

Mediante resolución dictada a las 15:50:16 horas del 10 de agosto de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la inscripción del signo solicitado, por considerarlo descriptivo, engañoso y falto de distintividad de conformidad con el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el señor **Federico Jenkins Moreno**, en la condición indicada, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, expresando como agravios lo siguiente:

1. El Registro indicó que la marca NATURAL KOKO presenta una “connotación descriptiva, engañoso y de uso común”. Esto es incorrecto y carente de fundamento. Es imposible prever y mucho menos afirmar que se va a inducir en engaño al consumidor, por el contrario, será más fácil para ellos asociar la palabra KOKO con lo que conocemos como el producto central coco y que es precisamente lo que se pretende proteger.
2. En la clase 29 se tiene a la fecha inscritas un sin número de marcas que incluyen la palabra COCO y hacen referencia a la utilización de este como producto base, el Registro no puede actuar de una forma discriminatoria avalando el registro y la

inscripción de solamente determinadas marcas, brindando criterios antojadizos y produciendo engaños a las personas o entidades que pretenden registrar una marca.

3. No aprobar la marca NATURAL KOKO, cuyo nombre como tal se escribe de manera distinta a la palabra COCO, deja a su representada en indefensión y sin la posibilidad de tener un producto o negocio comercial por un criterio arbitrario y restringido, aplicado solamente para su caso, porque marcas como SUPER COCO, COCO ORGANICS, BOMBON SUPERCOCO sí se inscribieron.

4. En cuanto al cotejo fonético, se evidencia la existencia de una marcada diferencia al pronunciarse en conjunto, y la pronunciación de la marca solicitada es totalmente diferente a cualquier marca inscrita con anterioridad.

5. La marca NATURAL KOKO no lleva al consumidor a engaño o error, es totalmente transparente y es importante que cada persona que pretenda consumir sus productos sepa de que está hecho, por lo que no se comparte el criterio del Registro, al decir que es engañoso.

6. El registro indica que no procede la inscripción de la marca ya que la palabra KOKO es genérica y que no puede ser registrada solamente para su representada, criterio que carece de todo fundamento. Lo que se pretende registrar es la combinación de dos palabras, NATURAL KOKO, la cual debe de ser analizada en su conjunto, por lo que el registro no puede separar el nombre para dar un alegato negativo. Además, KOKO es distinta a la palabra del producto natural COCO.

7. No existe ninguna connotación descriptiva, engañosa y de uso común en la marca que se pretende registrar, y lo solicitado, analizado en su conjunto cumple con lo dispuesto en la legislación vigente y no induce a engaño o error al consumidor.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

TERCERO. SOBRE EL CONTROL DE CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de marcas y otros signos distintivos 7978 de 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas) define la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Asimismo, la normativa marcaria es clara en que para registrar un signo, este 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 distintos titulares.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad se debe realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad comprendida en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas.

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 registro, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, dentro de los cuales nos interesa:

Artículo 7. 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.

[...]

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.

De la normativa transcrita, resulta claro entonces que un signo marcario no puede ser objeto de registro, cuando califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trate, sea engañoso o cuando no tenga suficiente aptitud distintiva.

El Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la inscripción de la marca de comercio “**NATURAL KOKO**” para proteger y distinguir en clase 29 internacional: alimentos empacados tipo snacks (snack coco natural, chips de coco); al estimar que contraviene lo dispuesto en los incisos d), g) y j) del artículo 7 supra citado, es decir, por considerar que el signo es descriptivo, falto de distintividad y engañoso.

Los signos descriptivos son aquellos que transmiten directamente las características o propiedades de los productos o servicios que se pretenden distinguir, sobre los cuales 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 (1998). Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial. México: Mcgraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., p. 115).**

Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 162-IP-2019, del 2 de diciembre de 2019, señaló lo siguiente:

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

Con respecto a la falta de distintividad de la marca solicitada, es necesario señalar que el carácter distintivo, es aquel que le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, y además contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que pueda presentarse alguna confusión al respecto; sobre este tema 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).**

El carácter engañoso, al que hace referencia el inciso j), habrá de determinarse en relación con los productos o servicios que se pretenden proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, establece lo siguiente en cuanto a los signos engañosos:

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error [...]

Bajo este conocimiento, resulta imperioso realizar un análisis en conjunto del signo marcario, sin desmembrar sus elementos, conforme lo estipula el artículo 24 inciso del Reglamento a la Ley de marcas:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador

o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de lo expuesto, este órgano de alzada se desmarca del criterio del registro en cuanto a que el signo solicitado es engañoso, por cuanto NATURAL KOKO para proteger en clase 29 internacional: alimentos empacados tipo snacks (snack coco natural, chips de coco), no es engañoso, por cuanto refiere exactamente a los productos que se pretenden proteger.

Por otra parte, en el caso concreto, determina este Tribunal que el signo solicitado es una marca denominativa, conformada por los términos **NATURAL** y **KOKO**, los cuales efectivamente como señaló el Registro resultan descriptivos para la clase 29 internacional. Asimismo, es necesario apuntar que el signo se encuentra también compuesto por elementos genéricos y de uso común, lo cual contraviene el numeral 7 inciso c) de la Ley de marcas, el cual indica que no podrá ser registrado como marca: “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.”

El que la palabra "coco" en el signo propuesto presente variación en la escritura, al usar la letra "k" en lugar de la "c", no altera el significado conceptual y carácter descriptivo de la palabra, simple lectura remite a la palabra “coco”. De esta forma la marca mientras más describa el producto que busca proteger, menos aptitud distintiva posee, como ocurre en el presente asunto, nótese que se trata de NATURAL KOKO para proteger snacks de coco natural y chips de coco.

En cuanto a los argumentos esgrimidos por el apelante, al indicar en los agravios que se logró la inscripción sin problemas de diferentes marcas que contienen el vocablo “coco”, es rechazado por este órgano de alzada en aplicación del principio de independencia, es decir, cada marca debe ser analizada con independencia de

las ya registradas, dentro de un marco de calificación, en donde se valoran los requisitos intrínsecos y extrínsecos del signo propuesto con fundamento en los principios registrales, información registral y normativa atinente, aunado a esto el listado aportado por el apelante corresponde en su mayoría a marcas no relacionadas con la clase 29 internacional, que es la que nos ocupa en el presente asunto.

Por lo anterior, considera este Tribunal que la marca propuesta recae en las prohibiciones por razones intrínsecas conforme a los incisos c), d) y g) del numeral 7 de la Ley de marcas, por lo que no es posible autorizar su inscripción. Sin embargo, como se indicó supra, no se comparte el criterio de la autoridad registral al señalar que la marca induce a engaño al consumidor, y por ende no transgrede el inciso j) de la norma citada.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor **Federico Jenkins Moreno**, en condición de apoderado especial de la compañía **GRUPO DALECIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, en contra de la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Federico Jenkins Moreno**, en condición de apoderado especial de la compañía **GRUPO DALECIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las a las 15:50:16 horas del 10 de agosto de 2022, la cual **SE CONFIRMA**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía

administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 02/02/2023 04:08 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 02/02/2023 09:54 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 02/02/2023 02:36 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 02/02/2023 09:38 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 02/02/2023 09:46 AM

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES

TE: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.53

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: MARCAS INADMISIBLES

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

REGISTRO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.55

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74