

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0330-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

“MINI CHEDDARS”

UNITED BISCUITS (UK) LIMITED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2023-2818)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0409-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y tres minutos del seis de octubre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, abogado, portador de la cédula de identidad número 4-0155-0803, en su condición de apoderado especial de la empresa **UNITED BISCUITS (UK) LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Reino Unido, domiciliada en Building 3, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Chiswick, London W4 5YA, Reino Unido, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:32:36 horas del 31 de mayo de 2023.

Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 27 de marzo de 2023, el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, de calidades y en la representación citadas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **MINI CHEDDARS**, para proteger y distinguir en clase 30: biscuits (galletas) salados con sabor a queso cheddar; galletas saladas [crackers] con sabor a queso cheddar.

(Lista limitada en el desarrollo del proceso, folio 9 del expediente principal).

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución emitida a las 14:32:36 horas del 31 de mayo de 2023, rechazó la marca por causales intrínsecas según los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el apoderado especial de la empresa **UNITED BISCUITS (UK) LIMITED**, apela la resolución e indica en sus agravios lo siguiente:

1. Con la modificación realizada a la lista de productos, considera que la marca solicitada no resulta engañosa, y no es contraria a lo dispuesto por el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y es susceptible de protección registral.
2. La naturaleza del producto se refiere a “Biscuits y galletas saladas con sabor a queso cheddar”, por lo que el signo relacionado con los productos no resulta engañoso.
3. La marca solicitada MINI CHEDDARDS, no resulta engañosa por cuanto la indicación MINI es un adjetivo calificativo que no resulta engañoso, por cuanto no proporciona una información errónea con respecto a la naturaleza y características de los productos.
4. En el caso concreto, respondiendo a la pregunta, ¿cómo es? la marca solicitada es MINI CHEDDARS, y ese análisis se debe realizar en relación con los productos para determinar, si objetivamente califica o describe alguna característica de estos, en este caso, se trata de: “Biscuits (galletas) salados con sabor a queso cheddar; galletas saladas.

5. El término MINI es un adjetivo calificativo de tamaño “pequeño” o de duración “corto o breve”, el cual, es aplicable a casi todos los productos que se encuentran en el comercio, por lo que no guarda una relación estrecha con los productos en concreto [crackers) con sabor a queso cheddar”.
6. Adicionalmente, debe considerar el Tribunal, que el término que se pretende inscribir es “CHEDDARS”, por lo que no es procedente indicar que se solicita inscribir el término “cheddar”, e indicar que se trata de una palabra genérica, ya que la forma en como se muestra, con una “S” al final le puede conferir la distintividad necesaria que debe tener para poder acceder a la protección registral.
7. El conjunto marcario dota de distintividad al signo.

Solicita se declare con lugar el recurso de apelación, se revoque la resolución dictada por el Registro y se acoja la inscripción de la marca **MINI CHEDDARS**.

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

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE RECHAZO INTRÍNSECAS DEL ARTÍCULO 7 INCISOS D), G) Y J). La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, por lo que su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de

protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

Para acceder al registro, el signo debe tener la aptitud necesaria para identificar y distinguir los productos o servicios de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes y al mismo tiempo debe cumplir intrínsecamente con los elementos necesarios a fin de evitar que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

En ese sentido, las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger, que impiden el registro marcario, los cuales se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, dentro del cual la autoridad registral consideró de aplicación los siguientes incisos:

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 acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, o bien engañe, califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

La distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger se debe determinar en función de su aplicación a estos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Bajo tal tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, permitiendo al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentivando a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

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. (2007). Derecho de Marcas. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 29 y 30).

En el análisis del signo solicitado el Registro indica que si bien el solicitante limita los productos con la frase “con sabor a queso cheddar” el signo mantiene el carácter de engañoso:

...ya que omitió el término Mini (pequeño), característica o cualidad que puede contener el producto a proteger puede ser pequeño. Sin embargo, aun limitando la lista de productos, el signo propuesto carece de distintividad. Además, indica que el signo es descriptivo sin mayor análisis o desarrollo.

El Tribunal discrepa de lo resuelto por el registro por los siguientes motivos:

La marca **MINI CHEDDARS**, para distinguir: biscuits (galletas) salados con sabor a queso cheddar; galletas saladas [crackers] con sabor a queso cheddar, no puede ser considerada como un signo descriptivo es un vocablo que da una idea del producto, pero no describe una característica esencial de las galletas que sea necesaria en el uso del comercio de los demás competidores que venden galletas.

Por lo anterior el signo solicitado puede ser tomado como un signo evocativo da una idea de los componentes de las galletas que en este caso es sabor a queso cheddar, por lo tanto, es un signo registrable.

Sumado a lo anterior el análisis en conjunto del signo le brinda distintividad para poder ser registrado, el conjunto marcario y el carácter evocativo del signo permiten que no sea considerado como un término usual o de uso común en el comercio, por lo tanto, no violenta los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas.

Al respecto, este órgano de alzada ha indicado:

[...] las marcas evocativas son aquellas en las que, aunque se brinda al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que se va a distinguir, no se refieren exactamente a la cualidad común y genérica de tal producto o servicio. A este respecto, la doctrina ha señalado: “El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. [...] (Tribunal Registral Administrativo, voto 0094-2016 de las 14:00 horas del 15 de marzo del 2016).

Además, el signo no encaja en la prohibición del inciso j) del artículo 7 de la ley de marcas que indica: “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 [...].”

Con respecto a los signos engañosos el tratadista Jorge Otamendi, menciona un punto a tomar en cuenta para determinar si un signo es engañoso o no:

Se ha dicho que el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según sean los productos o servicios que vayan a distinguir. El principio es el correcto aun cuando haya palabras que tengan un significado de una aplicación más universal como “Eterna”, “Inmejorable” o “Irrompible”. En estos casos puede afirmarse que cualquiera que sea el producto que distingan serán igualmente engañosas ya que nada es eterno, irrompible o inmejorable. Sin embargo, la posibilidad de que el engaño tenga lugar debe juzgarse con prudencia y con cierto realismo. Toda persona, aun la de más bajo nivel cultural, sabe que ningún producto es eterno, irrompible o inmejorable. Por lo tanto, al juzgarse la registrabilidad de estas marcas hay que hacerlo teniendo en cuenta que el público consumidor en general no cree en cualquier cosa que le dicen. (Otamendi, J. (2010). Derecho de marcas, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 7ma ed. pp. 87-88)

La anterior cita aclara que la marca resulta engañosa según sea la lista de productos que distingue, por ejemplo, un signo que evoca chocolate “chocositas”, resultaría engañoso para distinguir puré de papas, pero distintivo para caramelos de chocolate. Es algo que debe ser analizado en forma casuística. Y siempre se debe tener en cuenta, cómo se va a distribuir el producto y que el consumidor por lo general es una persona informada.

El consumidor al observar la marca **MINI CHEDDARS** para los productos solicitados no va a incurrir en engaño por el vocablo MINI ya que se trata de galletas pequeñas, es una característica que no va a crear posibilidad de engaño, la marca resulta distintiva con respecto a los productos que protege.

La causal contemplada en el inciso j) del artículo 7 de cita referida, tiene que ver con el principio de veracidad de la marca el cual:

...tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen, y por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad Intelectual, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. (Kozolchyk, Boris y otro (1983) “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., p. 176)

El signo solicitado no atenta contra los principios de veracidad y honestidad, inherentes a toda actividad de mercado, no se genera en el consumidor desorientación en cuanto a los productos que va a obtener, el signo solicitado cumple con la distintividad requerida para su registro.

No se ve el consumidor constreñido en su libre albedrío al inducirse a preferir una oferta que sugiere una falsa información, por todo esto considera el Tribunal, que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado especial de la empresa **UNITED BISCUITS (UK) LIMITED**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:32:36 horas del 31 de mayo de 2023, la cual en este acto se revoca por las razones indicadas por este órgano de alzada, para que continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca **MINI CHEDDARS**, para proteger y distinguir en clase 30: biscuits (galletas) salados con sabor a queso cheddar; galletas saladas [crackers] con sabor a queso cheddar, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado especial de la empresa **UNITED BISCUITS (UK) LIMITED**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:32:36 horas del 31 de mayo de 2023, la cual en este acto **se revoca** por las razones indicadas por este órgano de alzada, para que el Registro de la Propiedad Intelectual continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca **MINI CHEDDARS**, para proteger y distinguir en clase 30: biscuits (galletas) salados con sabor a queso cheddar; galletas saladas [crackers] con sabor a queso cheddar, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 13/11/2023 03:20 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 13/11/2023 03:19 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 13/11/2023 03:23 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 13/11/2023 03:28 PM

Priscilla Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 13/11/2023 03:41 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES
TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles
TNR. 00.41.53