



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0061-TRA-PI**

**Solicitud de marca de fábrica y comercio “DELIKESO” (DISEÑO)**

**GYOTREX S.A, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 9787-2011)**

**Marcas y otros Signos**

### ***VOTO N° 0970-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas quince minutos del veintidós de octubre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, mayor, soltera, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-1055-703, en su condición de apoderada especial de la empresa **GYOTREX S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cero minutos y veintiocho segundos del veinte de diciembre de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el tres de octubre del dos mil once ante el Registro de la Propiedad Industrial, por la Licenciada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, apoderada especial de la empresa **GYOTREX S.A**, constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Paseo Colón, Edificio Torre Mercedes, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“DELIKESO” (Diseño)**.



En clase 29 internacional, para que proteger y distinguir; “*Carne, pescado, carne de aves y carne de caza; extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas, legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas confituras, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos; quesos, aceites y grasas comestibles, encurtidos, margarina, manteca y mantequilla, conservas, caldos, concentrados para sopas, preparaciones para hacer sopas.*”

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución a las diez horas cero minutos y veintiocho segundos del veinte de diciembre de dos mil once, resolvió; “*(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).*”

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha dieciséis de enero de dos mil doce, la representante de la empresa **GYOTREX S.A**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes referida.

**CUARTO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas veinticuatro minutos y doce segundos del nueve de enero de dos mil doce, resolvió; “*(...) Admitir el Recurso de Apelación ante el tribunal de alzada (...).*”

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso presentado 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, 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso el siguiente:

**UNICO:** Consta en el expediente de marras que la empresa solicitante **GYOTREX S.A**, en cumplimiento de la prevención realizada por el Registro de la Propiedad Industrial mediante el auto de las 18:03:48 del 11 de octubre de 2011, se apersona a efectos de limitar la lista de productos que contiene la solicitud de la marca **DELIKESO (DISEÑO)**, en **clase 29** para proteger y distinguir: *“Todo tipo de quesos, productos que contengan queso”*, pagando para dichos efectos el entero bancario correspondiente. (doc. v.f 07)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal, no tiene hechos de tal carácter para la resolución de este asunto.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. LA RESOLUCIÓN APELADA.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la empresa **GYOTREX S.A**, por haber considerado; *“(…) que el signo marcario propuesto corresponde a una indicación que en el comercio podría calificar o describir alguna característica del producto que se trata y podría causar un claro engaño o confusión al consumidor respecto al modo de fabricación, las cualidades o alguna otra característica del producto, es descriptivo y carece por completo de distintividad, por lo tanto inapropiable por parte de un particular, por lo que no es posible su registro, al*



*considerar que trasgrede el artículo sétimo, que regula Marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literales d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.”*

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, la apoderada de la empresa **GYOTREX S.A.**, argumentó dentro de sus agravios en términos generales que su representada procedió a limitar la lista de productos de la presente solicitud de inscripción de marca y el Registro no lo aceptó diciendo que es una modificación esencial al signo; sin embargo no lo es, ya que lo que llevamos a cabo fue realizar una limitación a la lista de productos para que se adaptara al diseño de dicha marca. Que el registrador, tiene una posición errónea, ya que estamos en presencia de una marca distintiva y novedosa, con una denominación de fantasía y un diseño que la acompaña, lo cual se considera como una marca nueva en el mercado. Es evidente que dicha marca NO va a perjudicar y/o causar engaño o confusión al consumidor promedio, debido a la existencia de dichos elementos distintivos y novedosos, además de la limitación de los productos que se realizó para evitar dicha confusión al consumidor con relación al diseño y de los productos a proteger. Es importante tomar en consideración que el diseño no es la parte esencial de un registro marcario cuando se trata de una marca mixta, como lo es el presente caso; por lo tanto el registrador debería de darle más atención y énfasis a la parte denominativa DELIKESO; además que mi representada ya es titular de la siguientes marcas: **1.- DELIKESO, en clase 29** para proteger “quesos”, registro número 155236, registrada el 15 de diciembre de 2005 y vence el 15/12/2015 y **2.- la marca DELIQUESO, en clase 29** para proteger “quesos”, registro número 155235, registrada el 15 de diciembre de 2005 y vence el 15/12/2015. Para lo cual se incorporan los votos 83-2005, de las 10:05 horas del 06 de mayo de 2005, el voto 091-2005 de las 10:00 horas del 06 de mayo de 2005, voto 003-2006 de las 15:15 horas del 02 de enero de 2006, como sustento jurídico para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de su representada, en virtud que de acuerdo a ello el denominativo DELIKESO (DISEÑO) solicitado si es susceptible de ser registrada como tal, debido a que es una denominación que no se utiliza por el consumidor, más bien es una denominación que genera novedad en el comercio sobre los productos que está



protegiendo. De conformidad con lo establecido anteriormente, se puede deducir claramente que al estar en presencia de marcas similares denominativa, fonética y gráficamente hablando, hay gran existencia en la diferencia de los servicios que van a comercializar, dirigidos a diferentes tipos de consumidores, por lo que no va a generar ningún tipo de error o confusión para terceros o para el consumidor al momento de realizar o recibir el servicio correspondiente, por lo que solicitamos se rechace la resolución de las 10:00:28 horas del 20 de diciembre de 2011, mediante el cual se rechaza de plano la presente solicitud de marca y se continúe con el trámite de inscripción de DELIKESO (DISEÑO) en clase 29 internacional a nombre de Gyotrex, S.A.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° 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.**”* (agregada la negrilla)

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 registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, 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.** (...).” (Lo resaltado no corresponde a su original)

En este sentido, se desprende de la anterior cita legal, que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo o calificativo** de las características de ese producto o servicio. En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“(...) Se entiende también, en general, que los **términos descriptivos** son los que de alguna manera **“informan”** a los consumidores usuarios acerca de **las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger** (...).” (Subrayado y negrita no corresponde al original.)

Por otra parte, la **distintividad** de una 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 o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, **si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.**

Cabe señalar, para el caso que nos ocupa el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el análisis realizado determinó que el signo propuesto por la empresa **GYOTREX S.A.**, denominado **“DELIKESO” (DISEÑO)** en **clase 29** internacional, para proteger; **“Todo**



*tipo de quesos, productos que contengan queso*”, se encuentra compuesto por un término que causarían engaño o confusión sobre la característica del producto que se trata, por cuanto de la misma se denota la ausencia del requisito indispensable como lo es la aptitud distintiva que debe contener una marca para ser registrable.

Asimismo, el citado Registro, establece que la prohibición intrínseca que deriva del signo, no es solo por la incorporación de términos de uso común, sino de características que relacionadas con el producto a proteger son potencialmente engañosas e inducen a confusión sobre las cualidades del producto que se pretende registrar, bajo este criterio de un término engañoso que vicia el resto del signo solicitado, lo procedente es el rechazo, por la aplicación de los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, como fue determinado por el Registro de la Propiedad Industrial.

No obstante, este Tribunal difiere por mayoría del criterio emitido por el Registro de la Propiedad Industrial, en virtud del estudio realizado por esta Instancia y del cual se desprende que la empresa solicitante **GYOTREX S.A**, cumple con lo prevenido por el Registro de la Propiedad Industrial, y limita la lista de productos que contiene la solicitud de la marca **DELIKESO (DISEÑO)**, en **clase 29** para proteger y distinguir: *“Todo tipo de quesos, productos que contengan queso”*, y cancela el entero bancario correspondiente (doc. v.f 07) conforme lo establece el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En atención a ello, siempre que ello no implique un cambio esencial en la marca o una ampliación de los productos o servicios indicados en la solicitud inicial, es decir, que esa lista puede reducirse o limitarse pero nunca ampliarse. A mayor abundamiento, el artículo 18 de la misma ley autoriza que se conceda el registro con una limitación expresa para determinados productos o servicios, en aquellos casos donde no se justifique una negación total, o cuando la oposición sea limitada, al punto que la coexistencia de las marcas no cause confusión.



Aunado a lo anterior, y en concordancia con lo que dispone el artículo 7 infine, que en lo de interés indica: “(…). *Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.*” En este sentido, siendo que el solicitante procedió a limitar la lista de productos (v.f 07) dentro del cual ejercerá su actividad comercial, no encuentra razón alguna este Tribunal para denegar su registración.

Debe este Tribunal hacer ver al apelante, que el hecho de que su representada tenga inscrita la marca **DELIKESO**, en clase 29 para proteger “quesos”, registro número 155236 y la marca **DELIQUESO**, en clase 29 para proteger “quesos”, registro número 155235, ambas con vencimiento al 15 de diciembre de 2015, no constituye un parámetro para definir la inscripción de un signo, en virtud de que los criterios que otorgan o deniegan el registro marcarios son analizados en forma independiente, y para cada caso en particular, conforme a la normativa marcaria aplicable, en razón de ello no son de recibo sus manifestaciones.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, concluye por mayoría este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la apoderada de la empresa **GYOTREX S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cero minutos y veintiocho segundos del veinte de diciembre de dos mil once, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de ley correspondiente, si otro motivo ajeno al aquí analizado, no lo impidiere.

**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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal





Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, por mayoría se declara con lugar el recurso de apelación planteado por la apoderada especial de la empresa **GYOTREX S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cero minutos y veintiocho segundos del veinte de diciembre de dos mil once, la que en este acto se revoca para que el Registro de instancia, proceda con el trámite de inscripción de la marca **DELIKESO (DISEÑO)**, en **clase 29 internacional**, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. El Juez Suárez Baltodano salva el voto. 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*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora.*



## ***VOTO SALVADO***

***Redacta: Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano.***

Salvo mi voto en consideración de lo siguiente: La marca solicitada Delikeso pretende identificar quesos de diversos tipos, por lo que se cuestiona si dicho término presenta distintibilidad suficiente para ese tipo de productos. La palabra Queso y Keso son fonéticamente equivalentes y al ser escuchadas el consumidor tendrá en su mente ese concepto. Asimismo cabe indicar que el término deli de acuerdo al Diccionario Manual de Sinónimos y Antónimos de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L, lo define como sustantivo femenino plural de ***“delicatessen”*** que refiere a delicias o exquisiteces, de manera que evoca pero de forma que raya lo descriptivo lo delicioso o delicatesen, ya que “deli” es la raíz de delicioso, y se ha utilizado ampliamente para nombrar lo delicioso o delicia.

De esta forma, con alta probabilidad el consumidor al escuchar el término delikeso, que es fonéticamente equivalente a “deliqueso” creará en su mente de forma automática la imagen de queso que presenta la característica de delicia; imagen que no requiere uso de fantasía o imaginación sino que surge de forma directa en la mente al escuchar dicho vocablo, por lo que fonéticamente e ideológicamente la marca genera esa imagen. Esta asociación se refuerza gráficamente por el dibujo de un queso amarillo con agujeros, típico de los quesos maduros, que acompaña la parte denominativa del signo. De ahí que visto en su conjunto la marca crea de forma muy directa la imagen de “queso delicioso” o “delicatesen de queso”.

Por esta razón considero que la marca solicitada contraviene el inciso d) del Artículo 7 de la ley de marcas, al atribuirle a producto a marcar la cualidad de “queso” y “delicioso”. Igualmente la marca solicitada al ser escuchada y vista evocará en la mente del consumidor



de forma tan directa que raya en lo descriptivo “ delicatesen de queso” por lo que igualmente contravendría lo dispuesto en el inciso c) del artículo 7 de la ley de marcas al ser el nombre de un producto. Adicionalmente, debido a que la marca está constituida únicamente por elementos que describen un producto y/o de cualidades del mismo, la marca contraviene el artículo 7 inciso g) de ley de marcas por falta de distintibilidad ya que no presenta ningún elemento que permita distinguir los productos de la competencia en el área de quesos. Por todas estas razones considero que se debe confirmar la resolución apelada para denegar la inscripción de la marca solicitada.

*Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano.*