



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0365-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “CROCK POT THE ORIGINAL SLOW COOKER (DISEÑO)”

SUNBEAM PRODUCTS INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2805-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]

VOTO N° 069-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con diez minutos del veinticuatro de enero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, abogado, vecino de Residencial La Caraña, Piedades de Santa Ana, San José, en su condición de apoderado especial de **SUNBEAM PRODUCTS INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos, con domicilio y establecimientos comercial/fabril y de servicios en 2381 Executive Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y seis minutos, treinta y ocho segundos del dieciséis de agosto de dos mil diez..

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el siete de abril de dos mil diez, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de gestor oficioso solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**CROCK POT THE ORIGINAL SLOW COOKER (DISEÑO)**”, en clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: aparatos eléctricos de



cocimiento, a saber, cazuelas térmicas y accesorios para las mismas.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las trece horas, cuarenta y seis minutos, treinta y ocho segundos del dieciséis de agosto de dos mil diez, dispuso en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”**.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de agosto de dos mil diez, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de **SUNBEAM PRODUCTS INC**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las nueve horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y seis segundos del seis de setiembre de dos mil diez, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, en virtud de la audiencia de reglamento otorgada por este Tribunal mediante resolución de las diez horas, quince minutos del veintitrés de mayo de dos mil once, por escrito presentado ante este Tribunal el catorce de junio de dos mil once, expresó agravios.

CUARTO. 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, 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 el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.



SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial en el caso en concreto consideró que el signo marcario “**CROCK POT THE ORIGINAL SLOW COOKER (DISEÑO)**”, contiene un elemento literario de uso común y genérico, que relacionados con los productos que pretende proteger carece de distintividad, particularmente por manifestar en forma directa la naturaleza de los productos a amparar, resultando inapropiable por parte de un particular, por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 incisos c) d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación y expresión de agravios argumentó que las marcas deben ser analizadas como un conjunto indivisible y no por cada elemento, que la marca que se pretende registrar encaja dentro de la categoría de los signos marcarios sugestivos, razón por la cual procede su inscripción, que al estar conformada por términos en otro idioma le da un carácter ideal de término de fantasía. Señala, que los usos de las palabras CROCK Y POT, son términos que no se asocian comúnmente a las ollas de cocimiento lento, siendo que la frase THE ORIGINAL SLOW COOKER, cae dentro de lo indicado en el artículo 28 de la Ley N° 7978, y no se reserva el uso exclusivo de la frase THE ORIGINAL SLOW COOKER, aparte de cómo se muestra en el diseño. Es así como se concluye que la marca CROCK POT THE ORIGINAL SLOW COOKER (DISEÑO), sí es susceptible de protección marcaria y no contraviene de manera alguna los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley N° 7978.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. IMPROCEDENCIA DEL SIGNO PROPUESTO. Con respecto al caso que se analiza, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CROCK POT THE ORIGINAL SLOW COOKER (DISEÑO)**”, en lo concerniente a la aplicación del artículo 7 incisos c), d) y g), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por las razones que se expondrán a continuación.



El artículo 7 incisos c), d) y g), de la Ley de Marcas, establece:

“Artículo 7°.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

c) 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.

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”.

Al respecto, cabe destacar, que el inciso c) del artículo 7 citado, prohíbe registrar como signo marcario, a aquel que tiene para los consumidores y competidores el mismo significado que el producto o servicio que se pretende distinguir con la marca. Sobre este punto, el tratadista Jorge Otamendi, ha señalado *“Toda palabra que se entienda y reconozca por el público en general, o por aquellas personas que se desenvuelven en ciertos ámbitos más restringidos según sea el carácter más o menos técnico de la misma, como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca. No importa si hay más de una palabra para designar lo mismo”.* (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 62).**

De tal forma, y partiendo, de lo dicho anteriormente, concluye este Tribunal que en el caso que nos ocupa es de aplicación el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por lo que el Registro **a quo**, lleva razón al aplicar el inciso en mención, ya que el signo que se pretende inscribir está constituido por términos genéricos o de uso común. Nótese, que la frase **CROCK POT THE ORIGINAL SLOW COOKER**”, traducida al idioma español, tal y como lo indica el propio solicitante significa *“olla de cocimiento lento y la olla de cocción lenta original”*, por lo que partiendo de dicho significado, tenemos que, la denominación bajo estudio consiste en una expresión con la que se designa en el comercio al producto al que se aplica la marca, de una



manera directa, pues como puede apreciarse a folio uno del expediente los productos a diferenciarse con dicho distintivo se encuentran dentro del género a que la marca alude como lo son a saber, “*cazuelas térmicas y accesorios para las mismas*”, por lo que el signo que se intenta inscribir adolece de capacidad distintiva, por lo que resulta aplicable el inciso g) del artículo 7 citado.

Ante lo indicado anteriormente, cabe señalar, que la marca pretendida respecto de los productos que pretende distinguir, constituye una frase común con un contenido ideológico general que comunica el tipo de producto a diferenciar en el mercado, constituida por términos y un diseño que transmiten al público consumidor un mensaje que describe en forma específica los productos a amparar, sucediendo, que este tipo de evocaciones tan fuertes y directas rayan en lo **descriptivo**, ya que tiene el efecto de que el consumidor en el mercado costarricense vea en el término que constituye el signo la descripción de una característica del producto y más aún la descripción del signo marcado, de ahí, que este Tribunal no comparte lo dicho por la sociedad recurrente, cuando en su escrito de apelación indica “*(...) la marca que se pretende registrar (...) encaja dentro de la categoría de los signos marcarios sugestivos, razón por la que sí procede la inscripción*”. Cuanto más descriptivo sea un signo respecto de los productos a proteger menos distintivo será, de ahí, que considera este Tribunal aplicable el inciso **d) del artículo 7** de la Ley de Marcas y el inciso g) del artículo 7, ya citado.

Por otra parte, 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 (...)”.

Asimismo, a pesar del hecho de que la empresa solicitante y apelante invoque que existen antecedentes en los cuales se debe apoyar el Registro para establecer la inscripción del signo



solicitado no viene a constituirse en un parámetro para que el Registro **a quo**, así como este Tribunal se sienta comprometido a inscribir el signo solicitado; porque se trata de diferentes calificaciones en distintos momentos.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la representación de la sociedad solicitante y apelante, en su impugnación, adolece el signo propuesto por la empresa **SUNBEAM PRODUCTS INC**, la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7 de repetida cita, en virtud de transgredir lo dispuesto por el incisos c) y d) del mismo artículo, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia, por lo que este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **SUNBEAM PRODUCTS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y seis minutos del dieciséis de agosto de dos mil diez, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y comercio **CROCK POT THE ORIGINAL SLOW COOKER**”, en clase 11 de la Clasificación de Niza

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativa, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **SUNBEAM PRODUCTS INC**, en contra de la



resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y seis minutos del dieciséis de agosto de dos mil diez, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y comercio **CROCK POT THE ORIGINAL SLOW COOKER**”, en clase 11 de la Clasificación de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Jorge Enrique Alvarado Valverde



Descriptores

Marca Intrínsecamente Inadmisibile
TE. Marca con designación común
TE. Marca con falta de distintividad
TE. Marca Descriptiva
TG: Marcas Inadmisibles
TNR: 00.60.55