
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0493-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica y comercio “SO DELICIOUS DAIRY FREE (DISEÑO)”

TURTLE MOUNTAIN, LLC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 4807-2018)

Marcas y otros Signos

VOTO 0102-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuatro minutos del veinticinco de febrero de dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Carlos Corrales Uzuola, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-849-717, en su condición de apoderado especial de la empresa TURTLE MOUNTAIN, LLC., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en Delaware, P.O. Box, 21938, Eugene, Oregón 97402, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:55:12 horas del 25 de septiembre de 2018.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Mediante memorial presentado el 01 de julio de 2018, ante el Registro de la Propiedad Industrial el Lic. Carlos Corrales Uzuola, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderado especial de la empresa TURTLE MOUNTAIN, LLC., solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio



en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: “*Postres congelados no lácteos, macarrones con queso*”. Su traducción literal al español es la siguiente:

- SO = Así que, conforme traducción adjunta.
- Delicious = Delicioso
- Dairy Free = Libre de lácteos

El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la empresa TURTLE MOUNTAIN, LLC., en virtud de que una vez realizado su análisis se determinó que el signo propuesto “SO DELICIOUS DAIRY FREE (DISEÑO)” no posee la suficiente aptitud distintiva para obtener protección registral, al estar compuesta por términos descriptivos con relación a los productos que se desean comercializar. En consecuencia, se declara su inadmisibilidad al transgredir lo dispuesto en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, el apoderado de la compañía TURTLE MOUNTAIN, LLC., en su escrito de agravios señaló que sobre la utilización advertida por el Registro en la prevención de fondo del término delicious no hay prohibición absoluta, esa palabra no se puede monopolizar por lo que su representada la puede utilizar, aunado a que va acompañada de otros elementos que le proporcionan distintividad. Agrega, que actualmente existen registradas a nombre de distintos titulares gran cantidad de marcas que poseen la denominación DELICIOUS. Dicha palabra también es un calificativo para muchas cosas, para los productos en sí, para el empaque y el consumidor. Que los productos de su mandante son productos no lácteos y esa cualidad los hace diferentes. El signo es un logotipo original puede coexistir con el resto de signos. Además, señala que el signo no carece de distintividad y se debe evaluar en su totalidad. Por lo anterior, solicita se acoja el recurso de apelación y

se continúe con el trámite de inscripción del signo propuesto por su representada “SO DELICIOUS (DISEÑO)”.

SEGUNDO. 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 previa a las deliberaciones de Ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal, no enlista hechos de tal carácter para la resolución de este asunto, siendo que el presente caso es de puro derecho.

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*”. En este sentido, 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.

Ahora bien, los motivos de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenidos en un signo marcario encuentran su sustento en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa: “... *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. ...*”.

De la anterior cita legal, se desprende 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 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.

Para el caso que nos ocupa, tenemos que el signo que se propone para que ingrese a la publicidad registral es:



en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: “*Postres congelados no lácteos, macarrones con queso*”.

La denominación propuesta traducida al español significa: “... *SO = Así que, conforme traducción adjunta. Delicious = Delicioso. Dairy Free = Libre de lácteos*”, como de esa misma manera lo externa el solicitante a folio 1 del expediente principal.

En este sentido, obsérvese que la denominación emplea palabras que al relacionarlas con los productos que se pretenden comercializar describen una cualidad o característica de este, al especificar no solo que se encuentra libre de lácteos, sino que además, es delicioso, lo cual es una característica esperable del producto, siendo inadmisibles conforme el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por las razones indicadas este Tribunal considera que efectivamente el signo propuesto



no cuenta con el atributo de distintividad que es el requisito básico que debe tener un signo marcario para ser percibido por el consumidor e identificado con el producto, las palabras que la componen no tienen ningún otro elemento que le proporcione esa característica, son palabras genéricas, necesarias en el comercio para el tipo de producto que se solicita y que describen una cualidad de este, ya que “SO DELICIOUS” nos refiere al concepto “tan delicioso” dada su traducción (<https://translate.google.com.mx/>).

Asimismo, no podríamos obviar como se indicó, que dicha expresión “tan delicioso” también es una característica esperable del producto. Siendo por tanto que los productos de la empresa solicitante no podrían ser individualizados, al no tener algún aditamento adicional que lo distinga de otros de su misma especie o naturaleza dentro del tráfico mercantil.

Debe recordarse, que la distintividad es una característica propia y esencial de la marca lo cual en el presente caso no se da, SO DELICIOUS DAIRY FREE no se diferencia en cuanto a los productos que pretenden registrar, de los de su misma especie o naturaleza ya que SO DELICIOUS como lo indica el apelante se refiere ASI QUE, DELICIOSO y DARIY FREE LIBRE DE LÁCTEOS, palabras que caracterizan directamente los productos solicitados en la clase 30 internacional, sea: “*Postres congelados no lácteos, macarrones con queso*”, y en ese sentido es que incurre en las causales de inadmisibilidad contempladas en el artículo 7

incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, procediendo de esa manera el rechazo de la presente solicitud.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Del análisis anterior, este Tribunal estima que los argumentos señalados por el recurrente no pueden ser acogidos dada la inadmisibilidad contemplada en el signo propuesto, ya que tal y como fue analizado en el considerando cuarto de esta resolución, el signo propuesto analizado en su conjunto contiene palabras descriptivas que tal y como se indicó le proporcionan una cualidad específica al producto que no le permiten ser apropiables, por ende, carente de distintividad. Razón por la cual sus consideraciones en ese sentido no son de recibo.

Asimismo, agrega el apoderado de la compañía TURTLE MOUNTAIN, LLC., en su escrito de agravios que la utilización advertida por el Registro, en la prevención de fondo respecto del término delicious, no hay prohibición absoluta y que esa palabra no se puede monopolizar por lo que su representada la puede utilizar, aunado a que va acompañada de otros elementos que le proporcionan distintividad. Respecto de dicho argumento cabe indicar por parte de este Tribunal, que lo prevenido por el Registro de instancia, lo que pretende es que el gestionante subsane el contenido de la marca pedida cuando han sido detectadas por parte del calificador registral inadmisibilidades propias del artículo 7 y 8 de la Ley supra citada.

Para el caso bajo examen, respecto del contenido del artículo 7 incisos d) y g) de la Ley supra citada, su propósito fue proporcionarle al solicitante la oportunidad procesal para corregir la solicitud marcaria propuesta, al determinarse que los elementos denominativos empleados le proporcionaban una cualidad al producto lo cual conlleva a que no tenga la aptitud distintiva necesaria para su registración. Por lo que, para ese momento de haberse determinado la existencia de elementos adicionales en la propuesta marcaria que le proporcionarían dicho requerimiento o alcance a la marca objetada no habría sido necesario dicha prevención. En consecuencia, sus manifestaciones en ese sentido no son acogidas.

Por otra parte, señala el recurrente que el signo no carece de distintividad y se debió evaluar en su totalidad. Al respecto, debemos destacar que tal y como se desprende del análisis realizado por este Tribunal, el calificador registral procedió conforme al marco de legalidad,



determinando bajo esa visión en conjunto que el denominativo empleado traducido al español significa “tan delicioso, libre de lácteos” o como el mismo gestionante lo indicó a folio 1 del expediente principal “Así de, delicioso, libre de lácteos”, las palabras que componen la denominación cuentan con un significado específico que sin necesidad de desmembrarlas será percibido por el consumidor de esa misma manera sin hacer un mayor esfuerzo. De ello, deviene que el signo marcario empleado carezca de aptitud distintiva para obtener protección registral y como consecuencia de ello no encuentra este Órgano de alzada, motivo alguno para resolver de manera contraria a lo dispuesto por el Registro de instancia, respecto a tales prohibiciones, razón por la cual sus consideraciones en ese sentido no son acogidas.

Respecto de la jurisprudencia y los registros inscritos señalados por el apelante debemos advertir, en este sentido, que, si bien este Tribunal cuenta con basta jurisprudencia en materia de marcas, la calificación de estas es independiente. Cada signo marcario debe ser valorado y/o cotejado conforme las normas existentes y conforme a su propia naturaleza sin sujeción respecto de casos resueltos con anterioridad.

Aunado a ello, es de mérito señalar que el registrador califica lo pedido tomando en cuenta el principio de legalidad, aplica la normativa marcaria dentro de un marco de calificación donde se valoran las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto rogado. Los votos señalados hay que entenderlos dentro del contexto en que fueron emitidos, pero cada caso es único. En relación a este procedimiento tanto el Registro de la Propiedad Industrial, como

este Órgano de alzada, han considerado que el signo propuesto es descriptivo y le proporciona una cualidad o característica a los productos que se pretenden comercializar en el mercado, escenario que de igual manera es ratificado por el solicitante al señalar que “...DELICIOUS puede es un calificativo para muchas cosas, para productos en sí, para el empaque, para el consumidor. ...”, conforme de esa manera se desprende de folio 29 del legajo de apelación instruido por este Tribunal, lo cual ratifica el motivo por el cual operó su denegatoria. En consecuencia, se rechazan sus argumentaciones en ese sentido, siendo que no podría considerarse bajo dicha circunstancia que el denominativo posea aptitud distintiva, procediendo su inadmisibilidad conforme al marco de legalidad impuesto.

Aunado a ello, estima este Tribunal, que el considerar la posibilidad de permitir la coexistencia registral de un signo marcario que no cumpla con los requisitos de admisibilidad contemplados en los numerales 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, violentaría el consagrado principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública. Ello, también en apego y concordancia con lo que dispone el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual establece en su numeral 6, lo siguiente: “... [Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países] 1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional”, por tanto, se rechazan todas las argumentaciones expuestas por el apelante en dicho sentido.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, concluye este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Lic. Carlos Corrales Uzuola, apoderado especial de la empresa TURTLE MOUNTAIN, LLC., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:55:12 horas del 25 de septiembre de 2018, la cual se confirma en todos sus extremos.

SEXTO. 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° 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, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Lic. Carlos Corrales Uzuola, apoderado especial de la empresa TURTLE MOUNTAIN, LLC., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:55:12 horas del 25 de septiembre de 2018, la cual se confirma y se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



en clase 30 internacional. 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

Kattia Mora cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora.