

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-01020-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “SPICY CINNAMON”(30)

CADBURY ADAMS USA LLC, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6786-06)

Marcas y otros signos

VOTO N° 104-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del primero de febrero del dos mil diez.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **CADBURY ADAMS USA LLC**, empresa organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veinticuatro minutos y doce segundos del diecisiete de febrero del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiocho de julio del dos mil seis , el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica:

“SPICY CINNAMON”

En clase 30 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: productos de confitería, goma de mascar no para usos medicados, y mentas todos estos productos hechos con o contenido sabor a canela.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas con veinticuatro minutos y doce segundos del diecisiete de febrero de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial 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 nueve de marzo del dos mil nueve, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **CADBURY ADAMS USA LLC**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 11 de diciembre de 2009, expresó agravios.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los siguientes literales del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas:

“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. (...).”

El Registro consideró que: “...el signo marcario propuesto contiene palabras descriptivas, relacionadas a los productos o servicios que desea proteger en la clase internacional solicitada. Que la marca propuesta resulta carente de la carga necesaria de distintividad que permita su inscripción y resulta inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma al violentar el artículo sétimo que regula Marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literales c), d), g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos...”

TERCERO. SOBRE LOS ALEGATOS Y AGRAVIOS DEL APELANTE. Alega la parte apelante que no concuerda con la calificación que hace la Oficina de Marcas debido a que la marca “**SPICY CINNAMON**” es inscribible por cuanto la misma es una marca de fantasía, siendo que los productos no tienen una relación directa con el nombre de la marca y no se refieren a este tipo de productos como “**SPICY CINNAMON**”, los productos se elaboran con sabor a canela, pero no por ello se designa normalmente a estos productos como “**SPICY CINNAMON**”. Alega además que la elección de la marca da una idea original en la cual no se



está calificando los productos que se van a proteger, sino que es una idea sugestiva de lo que se protegerá, y ese aspecto es el que hace novedosa y distintiva la marca, por cuanto no califica o evoca estos productos y por el contrario se presenta de manera única y llamativa para proteger y distinguir productos propios de la clase 30 con una marca, y debe observarse que la marca **“SPICY CINNAMON”**, puede ser interpretado como canela condimentada no siendo esta la única traducción posible y aun así no incide directamente sobre los productos que va a proteger la marca, su novedad y originalidad no la convierte en una marca confusionista ya que no define en si mismo ningún producto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de registro de la marca **“SPICY CINNAMON”**, propuesta por la empresa **CADBURY ADAMS USA LLC** los literales **c), d) y g)** del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por haber considerado que:

“.. el signo marcario propuesto contiene palabras descriptivas, relacionadas a los productos o servicios que desea proteger en la clase internacional solicitada. Que la marca propuesta resulta carente de la carga necesaria de distintividad que permita su inscripción y resulta inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma al violentar el artículo sétimo que regula Marcas inadmisibles por razones intrínsecas...”

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, sin embargo, y a pesar de que se comparte la parte dispositiva (por tanto) de la resolución del a quo, este Tribunal recalifica los razonamientos utilizados por éste para llevar a denegar el signo solicitado por cuanto es criterio de este Tribunal, que la negativa de inscripción del signo propuesto debe fundamentarse tomando como base los incisos d) ,g), y j) del citado artículo 7º de Ley de Marcas.



Habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que se plantea, analizando la causal prevista en el inciso d) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión al igual que lo hizo el Registro a quo, de que la marca solicitada **“SPICY CINNAMON”**, sí contraviene lo dispuesto por la norma dicha, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: *“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 o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables”* (OTAMENDI, Jorge, **“Derecho de Marcas”**, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108). Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de fábrica **“SPICY CINNAMON”** en clase 30 de la Clasificación Internacional, debe hacerse con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser la denominación objetada, descriptiva de los productos que se pretenden proteger, a saber: productos de confitería, goma de mascar y confites de menta y/o hierba buena, y por lo que no es procedente su registración.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal también acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva



respecto de los productos a proteger, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que a la marca de fábrica “**SPICY CINNAMON**” no se le puede autorizar su inscripción. Al respecto, el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, señaló: “...*A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de **DISTINTIVIDAD** de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”.*

En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio.

Sobre la aplicación del inciso g) citado, hemos de indicar que la aptitud distintiva es una condición necesaria que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como marca, que su principal función es que el consumidor lo pueda diferenciar de entre otros de su misma especie. De acuerdo con dicho inciso, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulta falto de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que la distintividad



requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, **Derecho de Marcas**, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

Además de lo anterior, la negativa de inscripción se fundamentarse también , en el inciso j) del citado artículo 7º de Ley de Marcas. El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “*Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)*” (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas**, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.).

El signo “SPICY CINNAMON” sí puede resultar engañoso, pues respecto a los productos que pretende proteger es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces. De allí que también le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, como omitió hacerlo el a-quo, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, “*El principio de la veracidad de la marca 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 industrial, 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, “**Curso de Derecho Mercantil**”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas debe basarse válidamente en los inciso d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en su escrito de expresión de agravios, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **CADBURY ADAMS USA LLC**, de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7º de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca “**SPICY CINNAMON**” por su falta de distintividad, además de ser calificativa, descriptiva y tendiente a engaño y a confusión al consumidor respecto de los productos que protegería, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta calificativo y descriptivo de las características propias de los productos que se protegen, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, así como por ser engañoso respecto de esos productos, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica solicitada “**SPICY CINNAMON**”, para proteger y distinguir productos de confitería, goma de mascar no para usos medicados, y mentas todos estos productos hechos con o contenido sabor a canela , en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veinticuatro minutos y doce segundos del diecisiete de febrero del dos mil nueve, la cual en este acto se confirma.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CADBURY ADAMS USA LLC**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veinticuatro minutos y doce segundos del diecisiete de febrero del dos mil nueve, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55