



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0311-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo BOMBÓN SUPERCOCO EL BOMBÓN CON MUCHO COCO (diseño)

Borgynet International Holdings Corporation, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 12100-2011)

Marcas y otros signos

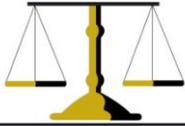
VOTO N° 1275-2012

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

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y cuatro-seiscientos noventa y cinco, en su condición de apoderada especial de la empresa Borgynet International Holdings Corporation, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y ocho minutos, veintitrés segundos del primero de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha siete de diciembre de dos mil once, la Licenciada Villanea Villegas, representando a la empresa Borgynet International Holdings Corporation, solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo



para distinguir en la clase 30 de la nomenclatura internacional confitería de coco.

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y ocho minutos, veintitrés segundos del primero de marzo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha diecinueve de marzo de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante solicitó revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final indicada; siendo que la revocatoria fue declarada sin lugar por resolución de las quince horas, veintitrés minutos, ocho segundos del veintidós de marzo de dos mil doce, y la apelación fue admitida para ante este Tribunal por resolución de esa misma hora y fecha.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO



PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve el presente expediente, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados, al referirse la presente resolución a un tema de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LO ARGUMENTADO POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el signo propuesto tan solo describe características y puede resultar engañoso en caso de que éstas no estén presentes en los productos, rechaza el registro solicitado. Por su parte la apelante indica que el signo tiene aptitud distintiva suficiente por el juego de palabras, combinación de colores y distintos tipos y tamaño de letras, lo cual la hace evocativa y no descriptiva, que la marca pertenece a una familia cuyo término común es “súper”.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CARÁCTER DESCRIPTIVO Y ENGAÑOSO DE LA MARCA SOLICITADA. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. Contrario a lo argumentado por la apelante, el signo resulta por un lado descriptivo de características, y por otro engañoso, según se explica a continuación. Al ser el producto solicitado confitería de coco, la utilización de la palabra «coco» dentro del signo tan solo viene a indicar una característica de éste, sea el estar hecho con dicho producto. Asimismo, el uso del elemento compositivo «súper» y el adjetivo «mucho» también son meramente indicativos de características, ya que señalan que el producto está compuesto mayoritariamente por coco. Tales elementos no aportan aptitud distintiva al conjunto. Ahora, sobre el uso de la palabra «bombón», siendo el producto solicitado confitería de coco, contraría lo estipulado por el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), ya que de acuerdo a las acepciones dadas por el Diccionario de la Lengua Española para bombón y para confite, el primero se refiere a una pieza de chocolate relleno, mientras que el segundo concierne a pasta hecha de azúcar y otros ingredientes, por ende, hay contradicción entre lo predicado por el propio signo y el listado de productos, con lo cual éste se torna engañoso. El hecho de que el diseño del signo solicitado contenga colores y esté escrito con diversos tipos de letra según



argumenta la apelante no añade al conjunto mayor aptitud distintiva, ya que lo que resalta y se imprime en la mente del consumidor son las palabras que lo componen, es a través de ellas y no del diseño que podrá reconocer y solicitar el producto en el comercio. Y sobre la creación de una familia de marcas cuyo elemento común lo es la palabra «súper», ya este Tribunal por Voto N° 0941-2012 de las nueve horas veinte minutos del diecinueve de octubre de dos mil doce indicó:

“La recurrente invoca a su favor la existencia de una familia de marcas cuyo elemento central lo es la palabra SUPER, así, muestra en su escrito una serie de empaques en donde se usa como elemento común dicha palabra, sin embargo, no puede este Tribunal avalar tal posición. Una familia de marcas se crea alrededor de un elemento común, el cual es utilizado de diversas formas y combinaciones pero transmitiendo siempre al consumidor la idea de comunidad en el origen empresarial, nuestra jurisprudencia ha reconocido como elemento central de familias de marcas, entre otros, los siguientes: TOSTY (Voto N° 150-2011), POPS (Voto N° 225-2011), BLACKBERRY (Voto N° 583-2011), ALCE (Voto N° 984-2011), MASTER (Voto N° 1234-2011), M2 (Voto N° 1314-2011). En todos los anteriores casos, el elemento que conjunta la familia resulta ser además el concentrador de la aptitud distintiva, y precisamente por ello es que se le puede reconocer a un grupo de marcas el hecho de conformar una familia, porque su elemento central es además el que aporta la mayor cantidad de poder distintivo al signo. En el caso propuesto, SUPER viene a ser tan solo un superlativo que indica una característica de superioridad, entonces a tal palabra, si bien se le reconoce la posibilidad de formar parte de la marca compleja, no se le puede asignar la naturaleza de ser un elemento que une a un grupo de marcas en forma de familia, ya que ésta ha de agruparse alrededor de un elemento suficientemente diferenciador, y en el comercio la palabra SUPER no lo es, puesto que ha devenido en genérico para indicar que un producto es en alguna forma superior respecto de su versión original.”

Lo anteriormente señalado aplica al caso bajo estudio, por lo tanto dicho argumento no abre la



posibilidad de otorgar el registro solicitado.

CUARTO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas representando a la empresa Borgynet International Holdings Corporation, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y ocho minutos, veintitrés segundos del primero de marzo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose el



registro como marca del signo . 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

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29