

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0538-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “ALGO PICANTE”

TAMIR PINKAS, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2016-7428)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 0164-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del treinta de marzo de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el señor **TAMIR PINKAS**, mayor, vecino de Guanacaste, de nacionalidad Israelí, con pasaporte número dos dos siete ocho seis uno nueve cero, soltero, cheff, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:07:25 horas del 16 de setiembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 04 de agosto de 2016, el señor **TAMIR PINKAS**, de calidades indicadas, solicitó la inscripción del signo “**ALGO PICANTE**”, como marca de fábrica en **clase 30**, para proteger y distinguir “*salsas (condimentos)*”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 14:57:26 horas, del 09 de agosto de 2016, le previno al solicitante las objeciones de forma y fondo contenidas en su solicitud para acceder al registro, a efectos de que proceda a subsanar dentro del plazo establecido por ley, de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 9, en relación al inciso a) del artículo 3 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos

Distintivos y el inciso d) y g) del artículo 7 de la ley antes indicada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de agosto de 2016, el solicitante subsana los defectos de forma y en cuanto a las objeciones de fondo manifiesta que los productos de salsas o aderezos que fabrica son picantes y modifica el nombre de la marca por. “ALGO TICANTE”.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 14:07:25 horas del 16 de setiembre de 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO / Con base en las razones expuestas ... se resuelve: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...**”.

QUINTO. Que inconforme con la resolución mencionada el señor **TAMIR PINKAS**, de calidades y en su condición citada, interpuso el 23 de setiembre de 2016 en tiempo y forma el recurso de apelación y expresó agravios.

SEXTO. 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho de tal carácter y que resultan de utilidad para el dictado de la presente resolución, el siguiente: Que, el señor **TAMIR PINKAS**, contestó la prevención de las 14:57:26 horas del 09 de agosto de 2017, subsanando los defectos de forma y realizando una modificación sustancial al signo propuesto “**ALGO PICANTE**” por “**ALGO TICANTE**”, (ver folio 7).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con el carácter de no demostrado y que resulten de interés para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el señor **TAMIR PINKAS**, de nacionalidad Israelí solicita la marca de fábrica “**ALGO PICANTE**”, en clase 30 para salas (condimentos). El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución interlocutoria indica al solicitante que incurre en la prohibición del artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazando el registro del signo propuesto, porque resulta ser descriptivo y poseer falta de distintividad.

Inconforme con lo resuelto, el solicitante expresa en sus agravios que la modificación al nombre del signo propuesto “**ALGO PICANTE**”, se realizó en base a la prevención que hizo el Registro de la Propiedad Intelectual, solicitándole a este reconsiderar inscribir la marca “**ALGO TICANTE**”, ya que la modificación es únicamente en la letra “T”, realizando dicho cambio en el entendido, según circular DRPI-004-2007 de la Dirección de Propiedad Intelectual que establece el desarrollo de las modificaciones conforme al artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, contiene en su artículo 7 las causales de objeción que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Atinente al presente asunto interesa:

“Artículo 7º- 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.
...”*

En general, un signo no es registrable cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando califique o refiera en forma directa a características o cualidades que presenta o podría presentar lo protegido.

De esta manera se denota, que el signo cuyo registro se solicita, no posee la aptitud suficiente para individualizar los artículos en el mercado, confundiendo con lo que va a identificar; que son salsas y condimentos picantes.

Respecto al artículo 7 inciso g), vale decir que la marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no tenga suficiente aptitud distintiva en relación con el producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando por la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulta falta 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).

Esa **Distintividad** es una particularidad de todo signo marcario, representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado, y por otra parte se convierte en un requisito indispensable para protección e inscripción de marcas.

El signo solicitado, “**ALGO PICANTE**” es denominativo, compuesto de dos palabras **ALGO** y **PICANTE**, resultando descriptivo en relación a los productos a proteger, en este caso **salsas (condimentos) picantes**, en **clase 30**. El consumidor al adquirir los productos, de inmediato lo asociará directamente con cualquier producto picante. Nótese que los dos términos que compone la marca propuesta, tiene significado y es lo que el consumidor de inmediato pensará, refiriéndose a productos picantes. La marca constituye el vehículo que utiliza el empresario o empresa para

posicionar en el mercado los productos que comercializa, por lo que esa marca debe ser transparente, no indicar cualidades del producto, no cumpliendo así con los requisitos para su inscripción.

Adicionalmente, en el artículo 11 de la Ley de Marcas se establece la posibilidad de modificar o corregir la solicitud de registro en cualquier momento de su trámite. No obstante, la autoridad registral no puede admitir aquellas que impliquen un cambio esencial de la marca o una ampliación de la lista de protección, como sucede en el caso que nos ocupa donde el solicitante realiza un cambio esencial en la palabra **Picante** por **Ticante**, violentando de esta forma lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Marcas, ya que la modificación constituye un cambio total de uno de los elementos esenciales que conforman la marca.

Conforme a lo expuesto y analizados los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, definitivamente, bien hizo el Registro de no aceptar el registro de la marca por las razones expuestas, siendo entonces que este Tribunal considera confirmar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **TAMIR PINKAS**, en contra de la resolución dictada a las 14:07:25 horas del 16 de setiembre de 2016.

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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el **recurso de apelación** presentado por el señor **TAMIR PINKAS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:07:25 horas del 16 de

setiembre de 2016, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro de la marca **ALGO PICANTE**. 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. **NOTIFÍQUESE**.

Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

Roberto Arguedas Pérez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora