



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-1290-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “MY TOFFEE” (30)**

**RICLAN S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1231-2009)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 323-2010***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. — Goicoechea, a las nueve horas con cinco minutos del cinco de abril del dos mil diez.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-012-480, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **RICLAN S/A.** sociedad organizada y existente bajo las leyes de Brasil, con domicilio en Avenida Presidente Kennedy, Brasil, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta y cuatro minutos y ocho segundos del veintinueve de setiembre del dos mil nueve.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el 12 de febrero del 2009, Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **RICLAN S.A.**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**MY TOFFE**” (**Diseño**) en **Clase 30** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: Caramelos.

**SEGUNDO.** Que mediante Auto de Prevención el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y dos minutos y nueve segundos del trece de abril del dos mil nueve, indicó que la marca adolece básicamente de problemas de distintividad, de conformidad con el



artículo 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas)

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las a las diez horas con treinta y cuatro minutos y ocho segundos del veintinueve de setiembre del 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 (...)*”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de octubre del dos mil nueve, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **RICLAN S.A**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el veinticuatro de febrero del 2010, expresó agravios.

**QUINTO.** 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta la Jueza Ortiz Mora; 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. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial en el caso en concreto considero que el signo marcario “**MY TOFFE**” (**Diseño**) contiene elementos literarios de uso común y genérico que relacionados con los productos que se desean proteger en clase 30 de la Clasificación



Internacional, carece de distintividad especialmente por denominar específicamente los productos a proteger, por lo cual resulta inapropiable por parte de un particular al ser un término de uso genérico y de uso común, contraviniendo el artículo sétimo, literales c), y g) de la Ley de Marcas.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente manifestó que el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial es incorrecto por cuanto realizó un análisis inadecuado de la marca **“MY TOFFE” (Diseño)**, puesto que debió ser analizada como un todo y no debió haber separado sus elementos y concentrarse en uno de ellos. La denominación **“MY TOFFE”** es una construcción sumamente original y novedosa para distinguir productos de la clase 30 de la nomenclatura internacional, que la convierte en una denominación de fantasía, la que no califica o describe característica alguna de los productos, y que el registro se confunde indicando que el distintivo de su representada es una marca sin distintividad y descriptiva cuando en realidad se está en presencia de una marca evocativa que tiene todo el derecho de ser inscrita.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO: IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO.** 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 **“MY TOFFE” (Diseño)**, propuesta por la empresa **RICLAN S.A.**, los literales **c)** y **g)** del artículo **7º** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por haber considerado que : “...el signo marcario propuesto contiene un elemento literario de uso común y genérico que relacionados al producto que desea proteger en clase 30 internacional, carece de distintividad, particularmente por manifestar en forma directa la naturaleza del producto a proteger. Que la marca propuesta resulta ser genérica y de uso común, a su vez inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma.

Asimismo, considera este Tribunal que lo resuelto por el **a quo** se encuentra a derecho, pues es criterio de este que la marca solicitada, aunque es mixta, contiene elementos denominativos –que son los más relevantes– que resultan totalmente genéricos y descriptivos de los productos a



proteger (caramelos), lo que transgrede el artículo 7 incisos c) y d), y también como consecuencia de ello no tiene distintividad (inciso g), todos de nuestra Ley de Marcas.

De acuerdo con el inciso g) citado, 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). Por lo expuesto, la *distintividad* de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, más que en su eventual nivel creativo o fantasioso, se debe determinar en función de su aplicación a tales productos o servicios, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto de tales bienes, menos distintivo será. Es por eso que conforme al literal c) del artículo 7º de la Ley de Marcas, no puede ser registrado como marca, respectivamente, un signo que consista en lo que en el lenguaje corriente o la usanza comercial sería una designación común o usual del producto o servicio de que se trate.

Dicho lo anterior, concuerda en parte este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, **“MY TOFFE” (Diseño)**, que traducido al español significaría: **“MI CARAMELO”**, para proteger y distinguir en **Clase 30** de la clasificación internacional, **“CARAMELOS”** por tratarse de una designación común y usual para referirse en el mercado al citado producto, por lo cual no lleva razón el apelante al indicar que se realizó un análisis inadecuado de la marca debiéndose ver como un todo, puesto que aunque la marca solicitada es mixta es predominante el elemento denominativo en esta, siendo que el vocablo **“CARAMELOS”** nos transmite muy claramente la idea de los productos que se quiere proteger o distinguir, además de carecer de distintividad respecto de tales productos, en los términos señalados en el inciso g) del numeral 7º de la Ley de Marcas.



En efecto, si la traducción libre y más natural al español del elemento denominativo del signo propuesto (por cuanto predomina respecto del gráfico, constituyéndose, en este caso, como el preponderante), sea, la frase “**MY TOFFE**”, es “**MI CARAMELO**”, y por una parte, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, “MI” adj. posesivo. **Mío**, y “Caramelo” (Del port. *caramelo*, carámbano, caramelo). **1.** m. Azúcar fundido y endurecido. **2.** m. Golosina hecha con **caramelo** y aromatizada con esencias de frutas, hierbas, etc. Sería entonces sin lugar a dudas el producto a proteger sería mi golosina hecha con azúcar endurecida como caramelo con lo cual **salta a la vista la evidente falta de distintividad del signo propuesto respecto de tal índole de productos.**

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su impugnación, adolece el signo propuesto por la empresa **RICLAN S.A.** la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso **g)** del artículo **7º** de repetida cita, en virtud de transgredir lo dispuesto por el incisos **c)** del mismo artículo, 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 “**MY TOFFE**”, (**Diseño**)” por su falta de distintividad respecto de los productos que protegería, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario en su escrito de apelación, que a todas luces resultan inatendibles.

**CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Al concluirse con que el signo que se pretende registrar, resulta falto de distintividad, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **RICLAN S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta y cuatro minutos y ocho segundos del veintinueve de setiembre del dos mil nueve, la cual, en lo apelado, se confirma.

**QUINTO. 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 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 y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **RICLAN S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta y cuatro minutos y ocho segundos del veintinueve de setiembre del dos mil nueve, la cual, en lo apelado, se confirma.— 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.**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*Lic. Priscila Loreto Soto Arias.*

*M.Sc. Norma Ureña Boza*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

Descriptores

Marca Intrínsecamente Inadmisible

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.60.55