

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0725-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo PRETZEL CRISPS (diseño)

S-L Snacks National LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6369-2013)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0325-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas veinte minutos del veintiuno de abril de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos cuarenta y ocho-ochocientos ochenta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa S-L Snacks National LLC, organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Carolina del Norte, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y ocho minutos, cuarenta y nueve segundos del cinco de setiembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintidós de julio de dos mil trece, el Licenciado Gutiérrez Blanco, representando a la empresa S-L Snacks National LLC, solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo:



para distinguir en la clase 30 de la nomenclatura internacional pretzel crackers (galletas saladas).

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las quince horas, cincuenta y ocho minutos, cuarenta y nueve segundos del cinco de setiembre de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada, por derechos de terceros, al amparo del artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento y al amparo del artículo 7 inciso g) de la misma Ley.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veinticuatro de setiembre de dos mil trece, el Licenciado Gutiérrez Blanco en representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación contra la resolución final indicada. Ese recurso fue admitido para ante este Tribunal por resolución de las nueve horas, dieciséis minutos, cincuenta y tres segundos del primero de octubre de dos mil trece.

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 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 la Juez Ortíz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Por la forma en que se resuelve el presente asunto, se prescinde de un elenco de hechos probados.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LO ARGUMENTADO POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el signo propuesto es intrínsecamente inviable por carecer de aptitud distintiva, y que además colisiona con un derecho previo de tercero, rechaza el registro solicitado. Por su parte el apelante indica que la palabra PRETZEL resulta genérica y por lo tanto no puede oponérsele el derecho previo de tercero, que explícitamente se pidió excluir la protección de las palabras PRETZEL CRISPS y hacer recaer la aptitud distintiva en los demás elementos del empaque.

CUARTO. CARÁCTER DESCRIPTIVO DE LA MARCA SOLICITADA. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. La Ley de Marcas contiene en su artículo 7 las causales que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca

registrada. Normativa atinente para resolver el presente asunto, se aplica la establecida en sus incisos c), d) y g):

“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. (...)”

La marca propuesta es del tipo mixta por contener elementos literales y gráficos, sea las palabras PRETZEL CRISPS, las imágenes del producto, franjas y formas de ondas. Si bien uno de los argumentos de la apelación es que no se hace reserva de las palabras PRETZEL CRISPS, ya la jurisprudencia de este Tribunal, en Votos N° 0550, 1273 y 1383 de 2011, 0342, 0469, 0491, 0698, 0729 y 1236 de 2012, 0296, 0520 y 1152 de 2013, aclaró que la costumbre de hacer una indicación acerca de sobre cuáles elementos no se hace reserva dentro del signo solicitado, proviene de una deformación de lo que en su momento establecía el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 83 inciso g), que hablaba de las reservas realizadas por el solicitante acerca de aspectos sobre el tamaño, color o combinación de ellos, diseño u otras características. De allí que los solicitantes coligieron a **contrario sensu**, que al indicarse que sobre un elemento no se hace reserva, éste continúa siendo parte del signo, y así se va a publicitar, con el consecuente perjuicio no solo para el consumidor sino también para los empresarios que comercializan los mismos productos.

Entonces, la simple indicación que haga el solicitante de no hacer reserva de elementos concretos existentes dentro del conjunto sometido a la calificación registral, no tiene la virtud de sustraer tales elementos de la actividad del Registrador. La correcta técnica de apreciación de los signos que son propuestos a la Administración para el otorgamiento de la categoría de marca registrada, impone que el Funcionario que lo califica asuma la posición del consumidor promedio del producto o servicio de que se trate, y desde esa perspectiva, ha de analizarse si el signo incurre en alguna de las causales de impedimento para su registro, sin desmembramiento y tomando en cuenta todos los elementos que serán efectivamente percibidos por el consumidor como parte de la marca.

A esta idea es la que se refiere el primer párrafo del artículo 18 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), cuando indica que se entiende que el solicitante pretende el registro según el diseño que se presente para ello. Por todo lo anterior es que la simple indicación que haga un solicitante de no pretender un derecho de exclusiva sobre un elemento concreto de la denominación propuesta, no impide que éste sea valorado dentro del conjunto pedido, ya que en definitiva, el consumidor así lo percibirá a la hora de ejercer su acto de consumo. En todo caso, la indicación que hace el solicitante cuando señala que del conjunto propuesto no reserva las palabras PRETZEL y CRISPS, provee a la Administración Registral la certeza de que es la propia empresa interesada la que considera que esas palabras, respecto de los productos del listado, están desprovistas de toda aptitud distintiva, y tan solo vienen a ser elementos genéricos y descriptivos dentro del diseño propuesto.

Según lo antes considerado, quedan por analizar los elementos gráficos del conjunto propuesto. Al igual que sucede con las palabras PRETZEL CRISPS, que son tan solo el nombre del producto y por ende exclusivamente genéricas como lo acepta la parte solicitante, el dibujo que acompaña al diseño, que representa una imagen del producto en distintas presentaciones, según indica el propio solicitante, resulta también ser genérico, ya que no va

más allá de mostrar al producto tal y como se verá a la hora de ser consumido y una posible variante en su preparación, no añade aptitud distintiva al conjunto, por lo tanto es que respecto de dichos elementos han de ser aplicados los incisos c) y d) del artículo 7 de la Ley de Marcas antes citados.

Del resto de los elementos que componen al diseño, sea el fondo con líneas verticales y franja final en forma de onda, no puede desprenderse que aporten aptitud distintiva al conjunto, ya que eliminando los elemento que ya se dijeron ser genéricos, las meras líneas no poseen la particularidad suficiente como para hacer que el consumidor pueda aprehender de ellas, más allá del mero diseño, cuál es el origen empresarial del producto. Por lo anterior este Tribunal considera en definitiva, que el signo propuesto no posee la suficiente aptitud distintiva intrínseca para convertirse en una marca registrada.

La inviabilidad del signo propuesto desde la óptica de su capacidad intrínseca hace innecesario que la Administración traiga a colación, de oficio, un derecho previo de tercero que le pueda ser oponible, por lo que se omite referirse al cotejo contenido en la resolución venida en alzada.

Por lo anteriormente considerado, debe este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la empresa S-L Snacks National LLC, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y ocho minutos, cuarenta y nueve segundos del cinco de setiembre de dos mil trece, la cual se

confirma, denegándose el registro como marca para el signo




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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, 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 representación de la empresa S-L Snacks National LLC, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y ocho minutos, cuarenta y nueve segundos del cinco de setiembre de dos mil trece, 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36