

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0764-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo CHIP-A-COOKIE (diseño)

Marcas y otros signos

Chip A Cookie Corp., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4879-2011)

VOTO N° 407-2012

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

Recurso de apelación interpuesto 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 Chip A Cookie Corp., organizada y existente de acuerdo a las leyes del Territorio Británico de Ultramar de Anguila, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintiséis minutos, siete segundos del nueve de agosto de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de mayo de dos mil once, la Licenciada Villanea Villegas, representando a la empresa Chip A Cookie Corp., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de fábrica y comercio del signo



para distinguir carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, veintiséis minutos, siete segundos del nueve de agosto de dos mil once, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de agosto de dos mil once, interpuso recurso de apelación en su contra.

CUARTO. 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 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 la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN FINAL Y LOS ALEGATOS DE LA APELACIÓN. En su resolución final, el Registro de la Propiedad



Industrial rechaza el registro solicitado por encontrar que el signo resulta engañoso respecto de los productos que se pretenden hacer distinguir en el comercio. Por su parte, la apelante manifiesta que en el mercado se encuentran muchas marcas en situación similar a la ahora solicitada, que la marca resulta ser evocativa, que no genera engaño, que la empresa solicitante es una cadena de franquicias grande y exitosa en Venezuela, que la marca ha sido registrada exitosamente en México y Panamá por lo que en aplicación del artículo 6 quinquies del Convenio de París debe inscribirse, y que la marca ya se ha inscrito en Costa Rica en otras clases.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, MARCO LEGAL APLICABLE. Analizada la resolución final venida en alzada, debe este Tribunal confirmarla por estar ajustada a derecho. La prohibición al registro de signos que puedan resultar engañosos para el público consumidor está contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), que indica:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. (...)”

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253**, subrayado nuestro.

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos, tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan. La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema del engaño que puede provocar un signo referido a los servicios que pretende distinguir, en sus Votos 205-2009 de las doce horas veinte minutos del dos de marzo de dos mil nueve y 441-2008 de las catorce horas del veintiocho de agosto de dos mil ocho, 2008, los cuales plantean que en sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el

planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.

“La exclusión del registro de signos engañosos o deceptivos tiene por objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, la protección de los consumidores. (...)

El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo. Así, en efecto, mientras que la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y solo prohíbe el registro de signos *exclusivamente* compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [art. 5.1.g) LM] no se ha incluido el adverbio *exclusivamente*, lo que conduce a afirmar que, si un elemento engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el signo considerado en su conjunto. (...) **Lobato, op. cit., p.p. 253 y 254 respectivamente**, itálicas del original

En el presente asunto, los productos propuestos poseen en común su naturaleza de ser alimentos. Así, al percibir el consumidor las palabras CHIP A COOKIE, términos en idioma inglés que resultan ser transparentes para un amplio sector del público consumidor, el cual lo entenderá claramente como referido a galletas, no puede ser utilizado para distinguir productos de similar naturaleza, sean otros alimentos pero que no son galletas.

Los argumentos de la apelante no pueden ser abroquelados para horadar la resolución del **a quo**. Indica que en el comercio marcas como PIZZA HUT o BAGELMENS funcionan como identificadoras de productos que no tienen que ver con pizza o bagels. Sin embargo, lo que suceda en el comercio y la forma en que los agentes económicos decidan hacer distinguir sus productos no puede tener la capacidad de apoyar un registro marcario, el cual se rige por las reglas contenidas en la Ley de Marcas, especialmente en sus artículos 7 y 8, que fijan los

parámetros intrínsecos y extrínsecos que han de cumplir los signos sometidos a la Administración para erigirse en marcas registradas. El inciso j) del artículo 7 antes mencionado tiene como finalidad impedir el otorgamiento del registro a un signo que se presente como engañoso o confusionista respecto de lo que él mismo predica contrastado con los productos que se pretenden hacer distinguir en el comercio. Si en el comercio un agente económico decide vender ensaladas bajo un signo que indique pizza, no quiere decir que el Registro de la Propiedad Industrial pueda inscribir un signo en detrimento de lo establecido por Ley.

Sobre la supuesta naturaleza evocativa del signo, este Tribunal considera que más allá de evocación, el signo hace una referencia directa a un tipo específico de alimento, sea galletas, y al aplicarse a productos alimenticios que no son galletas creará una evidente confusión para quien vaya a consumir el producto.

Acerca del éxito comercial e importancia de que goza la empresa solicitante en Venezuela, éstos no son hechos que puedan motivar a este Tribunal a variar lo ya resuelto en la primera instancia, ya que son de índole extra-registral y no tienen la capacidad de apoyar un registro que se solicite en contra de lo establecido por la Ley de Marcas, en específico por el inciso j) del artículo 7.

Sobre el registro de la marca en México y Panamá, la jurisprudencia de este Tribunal ha sido conteste en indicar que el derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes, el cual surge del derecho internacional e indica que un Estado tan solo puede conceder derechos marcarios vigentes dentro de sus fronteras, zona geográfica en la que se ejerce la soberanía, desarrollado por el artículo 6 incisos 1) y 3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, por ello es que dichos registros son motivo válido para otorgar lo solicitado, el cual, como ya se explicó, ha de conformarse al marco de calificación registral que le corresponde. Dicha jurisprudencia ha sido sostenida por este

Tribunal en, entre otros, los Votos 760-2008, 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009, y 282, 465, 476, 480, 550, 693 y 1039 de 2011. Y sobre la aplicación del sistema de registro tal cual es contenido en el artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, éste podrá aplicarse cuando así sea pedido por las partes desde el inicio de su solicitud de registro marcario, cumpliéndose los requisitos allí establecidos, y aún así debe tenerse en cuenta que lo pedido en dicha forma puede ser objeto de rechazo por parte de la Administración, ya sea por derechos de terceros, por características intrínsecas del signo, o por ser contrarias a la moral, al orden público, o por engañar al consumidor (inciso B). Y sobre el registro previo del mismo signo en Costa Rica en otras clases y para otros productos, indica este Tribunal que cada solicitud ha de ser sometida al marco de calificación registral que le corresponda, conformado por la propia solicitud, la normativa aplicable al momento y los derechos previos de terceros que le sean oponibles, sin que otros registros otorgados puedan ser punto de apoyo para la nueva solicitud, máxime que los ejemplos traídos a colación por la apelante se refieren a productos de naturaleza no alimenticia, lo cual aleja lo ya otorgado de lo ahora pedido. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado resulta engañoso, por lo tanto, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final venida en alzada.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 y 26 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 Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas representando a la



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

empresa Chip A Cookie Corp., en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintiséis minutos, siete segundos del nueve de agosto de dos mil



once., la cual 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 Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29