

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0465-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica “CHOCO MILLER’S (DISEÑO)” (30)**

**SIGMA GRAIN S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9415-09)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 503 -2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta minutos del veintinueve de setiembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, San Isidro de Coronado, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos tres-setecientos setenta, en su condición de apoderado especial de la sociedad **SIGMA GRAIN S.A.**, sociedad organizada de conformidad con las leyes de la República de Costa Rica, domiciliada en Carrera 68 número 19-80, República de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, cuarenta minutos, cuarenta y tres segundos del ocho de marzo de dos mil diez.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de octubre de 2009, el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en la condición y calidades indicadas al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“CHOCO MILLER’S (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, **café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y**



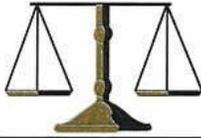
**preparaciones hechas a base de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias y hielo.**

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 16:50:23 horas del 2 de noviembre de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que la misma puede provocar engaño y confusión en el consumidor sobre los productos, debido a que este término da a entender que los mismos contienen chocolate y respecto de los productos que dese proteger, café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas a base de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias y hielo, resulta engañosa.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las dieciséis horas, cuarenta minutos, cuarenta y tres segundos del ocho de marzo de dos mil diez, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de marzo de dos mil diez, el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, en representación de la sociedad solicitante, interpuso recurso de revocatoria y apelación en su contra.

**QUINTO.** 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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.



**Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** EL Registro de la Propiedad Industrial basó su rechazo al registro solicitado en la idea de que el signo es capaz de crear confusión en el consumidor con respecto a los productos a proteger, esto al relacionarse el signo con una diversidad de productos en la clase 30 que no se relacionan o se elaboran a base de chocolate, aplicándose en el presente caso el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante, destacó en su escrito de apelación, que la marca cuenta con los elementos básicos exigidos para el registro de marcas, sea novedad o carácter distintivo, licitud, disponibilidad y originalidad. Que la marca no puede causar confusión o engaño a los usuarios ya que contiene *suficientes* elementos distintivos como el diseño, mediante el cual el consumidor podrá identificar el signo y los productos sin que resulte descriptivo. Que el signo no protege productos similares o que contengan la palabra “choco” dentro de su denominación, *“no siendo un signo marcario engañoso ya que no se refiere a un producto específico ni protege productos que contenga la palabra choco ni derivados del chocolate dentro de su contenido denominativo”*. Que el signo no causa ningún tipo de confusión en el consumidor en relación con su procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto, ya que los productos a proteger no son confundibles con la denominación de la marca en cuestión. Que los productos son diferenciables del nombre y el diseño de la marca. Que el signo resulta perceptible de apreciación y diferenciación por parte de los consumidores. Que los productos a proteger no son los productos relacionados con “choco”



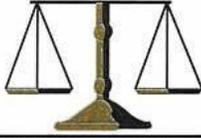
en forma genérica, sino todos los productos contenidos en clase 30 internacional, y no específicamente productos que cuenten con dicho vocablo. Que el signo debe ser analizado en su conjunto y no a partir de sus elementos en forma separada. Que el Registro le otorga una interpretación errada a la palabra “choco”, no considerando las definiciones del Diccionario de la Real Academia Española. Que el signo no provoca confusión en el consumidor.

En virtud de lo anterior, corresponde que este Tribunal se avoque al análisis de la marca solicitada y los argumentos expuestos por la sociedad apelante, con el propósito de determinar la normativa aplicable al caso que nos ocupa.

**TERCERO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN.** Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

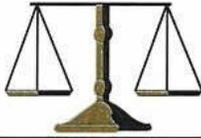
Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.



La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) sea **por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) sea **por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Una vez analizado el signo cuyo registro se solicita “**CHOCO MILLER’S (DISEÑO)**”, como marca de fábrica y comercio en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir *café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas a base de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias y hielo*, este Tribunal considera que la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, cuarenta minutos, cuarenta y tres segundos del ocho de marzo de dos mil diez, debe confirmarse, por cuanto el signo pretendido es engañoso, ello, por las razones que se indicarán de seguido.



Por consiguiente, y dentro del control de legalidad que ejerce este Tribunal, tenemos, que en el caso que nos ocupa, es aplicable el **inciso j) del artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el **inciso g)** del numeral citado, por lo que se expondrá a continuación.

Por lo expuesto, estima este Tribunal importante referirse al tema del engaño, siendo, que 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. 25399**). (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 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 de engaño que puede provocar un signo referido a los productos que pretende distinguir:

*“...el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:*

|  |
|--|
| <i>SERVICIOS</i>   |
| <i>hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal</i> |



*... tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción...” Voto 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.*

Tómese en cuenta, que el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta 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 marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí, el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación.

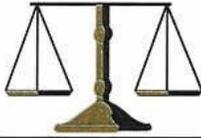
Entonces, si partimos de la definición citada líneas atrás, el signo solicitado “**CHOCO MILLER’S (DISEÑO)**”, tal y como lo establece el Registro **a quo**, sí puede resultar **engañoso**, respecto a los productos que intenta proteger, en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber: *café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas a base de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas*



(*condimentos*), *especias y hielo*, pues el mismo es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, en el sentido, que éstos al observar los términos que conforman el signo distinguirán como elemento preponderante para la distinción de los productos la palabra “**CHOCO**”, ya que esta resalta a la vista, lo que puede generar una creencia o expectativa en el consumidor, que los productos que pretende proteger y distinguir son productos elaborados a base de chocolate, ya que la expresión “**CHOCO**” en el argot común se conoce y es utilizado como un diminutivo de la palabra “**chocolate**”, además, como puede apreciarse a folio 1 del expediente, el diseño de las letras que conforman el signo son de color café, aspecto que invoca “**chocolate**”. Por lo que le es aplicable el **inciso j) del artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como lo aplica acertadamente el Registro, situación, que le resta capacidad distintiva al signo, de ahí, que sea aplicable también el **inciso g)** del artículo citado.

La causal contemplada en el inciso j) del artículo 7 de cita referida, tiene que ver con el “*principio de veracidad de la marca*”, ya que, “*El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen, y por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado*”. (KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.).

Partiendo de lo expuesto líneas atrás, este Tribunal no comparte lo argumentado por la sociedad recurrente, cuando en su escrito de apelación manifiesta que “*(...) No lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al manifestar que la marca solicitada, sea “**CHOCO Miller’s (Diseño)** es inadmisibile por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; ya que la misma no provoca ningún tipo de confusión en el consumidor en relación con su procedencia geográfica, naturaleza, modo de fabricación,*



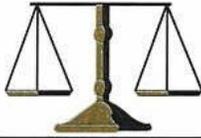
*calidades, aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto. Lo anterior ya que los productos que se pretenden proteger (...) **NO SON CONFUNDIBLES DESDE NINGÚN PUNTO DE VISTA CON LA DENOMINACIÓN DE LA MARCA EN CUESTIÓN YA QUE NINGUNO DE ELLOS CUENTA CON LA PALABRA CHOCO, NI ES UN PRODUCTO A BASE DE CHOCOLATE, COMO ERRADAMENTE SE MENCIONA EN LA RESOLUCIÓN RECURRIDA**”,* ello, por cuanto como se indicara supra, el signo pretendido resulta engañoso,

**QUINTO.** Así, las cosas, y en virtud de las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, considera procedente este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **SIGNA GRAIN S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, cuarenta minutos, cuarenta y tres segundos del ocho de marzo de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

**SEXTO. 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, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, 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, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **SIGNA GRAIN S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, cuarenta minutos, cuarenta y tres segundos del ocho de marzo de dos mil diez, la que en este acto se



confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán confirma. 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*