



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0565-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo “CRUNCHY MENU”

ALEXAN ARTESA S.L., Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 1831-2011)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 541-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con quince minutos del veintiocho de mayo de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Lothar Volio Volkmer, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno – novecientos cincuenta y dos-novecientos treinta dos, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALEXAN ARTESA S.L.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cincuenta y nueve minutos y cincuenta y siete segundos del tres de junio de dos mil once.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado el 2 de Marzo del 2011 ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Lothar Volio Volkmer, de calidades y condición antes dichas, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**CRUNCHY MENU**”, en clase 31 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.”*



II. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las ocho horas con cincuenta y nueve minutos y cincuenta y siete segundos del tres de junio de dos mil once, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

III. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 20 de Junio del 2011 el Licenciado Volio Volkmer en la representación indicada interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida y posteriormente expresó agravios.

IV. 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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la empresa **ALEXAN ARTESA S.L.**, por haber considerado que el signo marcario propuesto es capaz de causar confusión siendo carente de distintividad necesaria en relación con los productos a proteger en clase 31, por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 incisos d) g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Por su parte la empresa apelante alega que la marca se debe ver como un todo en su conjunto y define la palabra MENU, e indica primeramente que los productos son alimentos para animales y como tales estos son duros al tacto y al ser masticados suenan o se escucha el sonido, de forma tal que el significado global de la marca “CRUNCHY MENU” sería como “menú sonoro”. Cita jurisprudencia de éste Tribunal la cual se aceptó la marca CONCRE FACIL. Continúa agregando que no lleva ningún riesgo de confusión respecto a las características o cualidades del producto en sí, ni tampoco es descriptiva. Se refiere además a que dicha marca se encuentra inscrita desde el 23 de mayo de 2007 en España y está en trámite de registro como marca comunitaria en la Unión Europea, no habiéndose objetado su registro en ninguno de los países de la Unión Europea, debiéndose apreciar también la gran divulgación y promoción de la marca en la página web, demostrándose que la marca no causa ningún riesgo de confusión. Menciona marcas que en Costa Rica se encuentran registradas, algunas marcas que contienen el término crunchy o crunch o krunchy, lo cual no ha impedido sus registros de tal forma que es evidente que el registro no ha encontrado ninguna de las causas contenidas en el artículo 7 señalado.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Analizada la marca propuesta, considera este Tribunal Registral que no son de recibo los alegatos del recurrente, por cuanto según las causales intrínsecas para el rechazo de un registro marcario, que se encuentran contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, y para este caso en concreto las relacionadas en los incisos g) y j), en cuanto impide el registro de signos sin aptitud distintiva y/o engañosas, que puedan causar algún riesgo de confusión sobre las características de los bienes o servicios protegidos .

De acuerdo con dicha norma, una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado 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 resulte carente 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, según Laborde, capaz de forzar la atención sobre los productos que distingue en forma



diferente, original y novedosa respecto de las marcas de sus competidores. (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, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos actitud distintiva tendrá.

Analizando los signos sometidos a inscripción, este Tribunal coincide con el Registro en el sentido, de que los distintivos solicitados se encuentran carentes de distintividad alguna, pudiendo inducir a engaño conforme lo establece el numeral 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Si se observa los signos pedidos se componen de dos términos CRUNCHY MENU son inapropiables marcarariamente y no tienen suficientes elementos distintivos que le puedan otorgar su registración, pues se trata de palabras de uso común utilizables dentro del tráfico mercantil que no pueden generar un monopolio en su utilización por constituir vocablos inapropiables por solamente un empresario y que a su vez no distingue correctamente los productos pretendidos y por ende no guardan la suficiente aptitud distintiva para que el consumidor los individualice en el mercado tal como lo establece el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Agregado a esto, debe también observarse el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, que dispone que no podrá registrarse como marca un signo que *“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**”*, causal que lo que pretende es evitar que se registren signos que puedan llevar al consumidor a engaño, como podría suceder con la marca propuesta en razón de que los términos CRUNCHY MENU llevan a pensar al consumidor



medio, que en relación con los productos a proteger son crujientes, contando con dicha característica lo cual puede resultar engañoso. En relación a las marcas susceptibles de engañar, el autor Jorge Otamendi señala que, “*Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)*” (OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 85).

Coincide este Tribunal con lo indicado por el Registro de la Propiedad Industrial al consignar en la resolución apelada que “...el término “*crunch*” consiste en una onomatopeya que se relaciona con el sonido de crujir o morder algo crujiente, onomatopeya que es capaz de atribuir características a los productos a proteger. Que el riesgo de confusión se da debido a que de la lista de productos a proteger, no todos los incluidos resultan crujientes.” El vocablo CRUNCHY es calificativo de las cualidades que supuestamente brindarían los productos a proteger, ya que informan al consumidor de un atributo que tienen la marca por lo que el signo en cuestión deben ser rehusado.

Con respecto al agravio externado por la parte apelante no son atendibles y con respecto a la resolución citada, deben ser rechazados por cuanto coincide este Tribunal de que a pesar del hecho de que la empresa recurrente invoque que existen antecedentes en los cuales se debe apoyar el Registro para rechazar la inscripción del signo solicitado no viene a constituirse en un parámetro para que el Registro *a quo*, no se sienta comprometido a rechazar el signo solicitado, debido a que se trata de diferentes valoraciones, en distintos momentos.

Dicho lo anterior resulta claro que los signos propuestos por la empresa **ALEXAN ARTESA S.L.**, son inadmisibles por razones intrínsecas, ya que violentan el artículo 7 inciso g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en razón de que los mismos carecen de la distintividad requerida para su debida inscripción, y por ello lo procedente es confirmar la resolución 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 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el apoderado especial de la empresa **ALEXAN ARTESA S.L.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cincuenta y nueve minutos y cincuenta y siete segundos del tres de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la marca solicitada “**CRUNCHY MENU**”. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55