

**RESOLUCION DEFINITIVA.**

**Expediente No. 2009-0139-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica “Ricoguiso”**

**Société des Produits Nestlé S.A., Apelante.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No 9127-05)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO No.596-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas cuarenta minutos del ocho de junio de dos mil nueve.**

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su calidad de apoderado especial de la sociedad, **Société des Produits Nestlé S.A**, organizada y existente bajo las leyes de Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas veintidós minutos con dos segundos del día veintiséis de octubre de dos mil siete.

**RESULTANDO:**

**PRIMERO:** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 25 de noviembre de dos mil cinco, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en la calidad dicha, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica “**Ricoguiso**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: *café, extractos de café, preparaciones y bebidas hechas a base de café, café helado, sustitutos de café, extractos de sustitutos de café, preparaciones y bebidas hechas a base de sustitutos del café, chicoria, te, extractos de te, preparaciones y bebidas hechas a partir de te, te helado,*

*preparaciones hechas a base de malta (para consumo humano), cacao y preparaciones y bebidas hechas a partir de cacao, chocolate, productos de chocolatería, preparaciones y bebidas hechas a base de chocolate, confitería, golosinas, caramelos, azúcar, goma de marcar, edulcorantes naturales, productos de panadería, pan, levadura, productos de pastelería, bizcochos, tartas, galletas, barquillos, postres hechos a base de uno o más de los productos incluidos en esta clase, budines, helados comestibles a partir de agua, sorbetes, confitería helada, tartas heladas, cremas heladas, postres helados hechos a base de uno o más de los productos incluidos en esta clase, yoghurts helados, productos incluidos en esta clase para las preparación de helados comestibles y/o helados comestibles a partir de agua y/o sorbetes y/o confitería helada y/o tartas heladas y/o cremas heladas y/o postres helados y/o yoghurts helados, miel y sustitutos de la miel, cereales para el desayuno, hojuelas de maíz, barras de cereales, cereales listos para comer, preparaciones de cereales, arroz, pastas alimenticias, tallarines, productos alimenticios hechos a partir de arroz, de harina o de cereales, también bajo la forma de platos cocinados, pizzas, sándwich, mezclas de pastas alimenticias y polvo para pasteles, salsa de soya, ketchup, productos para aromatizar o sazonar los alimentos, especias comestibles, salsa para ensalada, mayonesa, mostaza y vinagre.*

**SEGUNDO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas veintidós minutos con dos segundos del día veintiséis de octubre de dos mil siete, rechazó la solicitud de inscripción de la marca dicha, la que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**TERCERO:** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO: En cuanto a los hechos probados:** No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

**SEGUNDO: En cuanto a los hechos no probados:** No existen de interés para la resolución de este proceso.

**TERCERO: Delimitación del problema:** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca por considerarla que está conformada por palabras genéricas que se refieren a un determinado producto, por lo que contraviene el artículo 7 incisos g) y J) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la sociedad apelante ante este Tribunal por medio de su apoderado expresa, que la marca *Ricoguiso* es una denominación que no tiene significado alguno y por lo tanto es de fantasía y como tal no es requerida por los comerciantes para describir alguna característica de los productos en clase 30. Tampoco incurre en la prohibición del inciso j) del artículo 7 citado en la resolución, ya que al ser un término de fantasía y no tener significado alguno, no trasmite al consumidor ningún mensaje que pueda llevarlo a confusión, solicitando se revoque la resolución recurrida.

**CUARTO:** Tal como lo indica el Registro en la resolución recurrida, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca y lo considera, como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable que es su distintividad, considerada como aquella cualidad que debe de tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios

de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales. Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente con esa característica de distintividad y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas.

Si observamos el signo propuesto “*Ricoguiso*”, no tenemos que hacer gran esfuerzo para imaginarse lo que la misma marca propone, un rico guiso, sea una comida preparada con un sabor rico. Es por eso, que aunque el apelante indique que se trata de una marca de fantasía, la unión de esos términos, no le conceden tal cualidad, porque en sí misma le está concediendo una característica. Si bien el operador jurídico al momento de estudiar la marca no debe de descomponer la misma, sino que debe de analizarla en su conjunto, lo cierto, que en el caso concreto, el signo sin necesidad de realizar esa acción, despliega esa particularidad que hace que carezca de aptitud distintiva respecto de los productos a proteger y correlativamente ese atributo de *rico*, vocablo con el cual inicia la marca propuesta, puede o no ser cierto, conllevando de ese modo a engaño, ya que el público consumidor adquiriría los productos que se protegen por el rico sabor de los mismos, siendo aplicables tal como lo indica el Registro, los incisos g y j) del artículo 7 de la citada Ley de Marcas. De ese modo el Tribunal considera que lo resuelto por el Registro se encuentra ajustado a Derecho, rechazando en su totalidad los agravios expuestos por el recurrente.

**SEXTO: Sobre lo que debe resolverse:** Conforme a lo expuesto y con fundamento en la legislación citada, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación, interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela como apoderado especial de la empresa **Société des Produits Nestlé, S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas veintidós minutos con dos segundos del día veintiséis de octubre de dos mil siete, la que en este acto se confirma, rechazando la solicitud de inscripción de la marca *Ricoguiso*.

**SÉTIMO: 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, Ley N° 8039, 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 el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela como apoderado especial de la empresa **Société des Produits Nestlé, S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas veintidós minutos con dos segundos del día veintiséis de octubre de dos mil siete, la que en este acto se confirma, rechazando la solicitud de inscripción de la marca **Ricoguiso**. 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**.

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



**Descriptor:**

- Marca Intrínsecamente Inadmisibile
- TE: Marca con falta de distintividad y engañosa
- TG: Marcas Inadmisibles
- TNR: 00.60.55