

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0380-TRA-PI

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 120-2016)

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MiNi CHOCS (DISEÑO)”

GALLETAS ARTIACH S.A., Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0924-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de la empresa **GALLETAS ARTIACH, S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de España, domiciliada en Barrio Bengoechea, 20 48410 Orozco (Bizcaia), España, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:57:54 horas del 10 de junio de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de enero de 2016, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MiNi CHOCS (DISEÑO)**”, en clase 30 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*cacao, chocolate, azúcar con sabor a chocolate, arroz tostado con sabor a chocolate, tapioca con sabor a chocolate, sagú con sabor a chocolate; harinas y*

preparaciones hechas de cereales con sabor a chocolate; miel, levaduras, polvos para esponjar todos con sabor a chocolate; cereales con sabor a chocolate; galletas con sabor a chocolate; galletas con cacao; galletas de chocolate; galletas rellenas de cereales; galletas rellenas de cereales y miel; galletas de arroz inflado rellenas de chocolate; bebidas a base de cacao con leche y avellanas, cremas al cacao con leche y avellanas; productos de confitería con leche, cacao y avellanas; helados comestibles con leche, cacao y avellanas; cacao con leche y avellanas; pastelería con leche, cacao y avellanas; yogurt helado con cacao y avellanas”. (Ver folio 1)

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 15:11:32 horas del 13 de enero de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial le objeta a la referida solicitud de inscripción, que existen inscritas las marcas “**CHOKIS**”, bajo los registros números 189464 y 247102, propiedad de la empresa **CORPORATIVO INTERNACIONAL MEXICANO, S. DE R.L. DE C.V.**

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 09:57:54 horas del 10 de junio de 2016, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa apelante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de junio de 2016, interpuso recurso de apelación sin expresar agravios, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios, limitando la lista de productos de la siguiente manera: “*chocolate, galletas con chispas de chocolate, galletas con chispas de chocolate rellenas de cereales, galletas con chispas de chocolate rellenas de cereales y miel; confitería (chocolates)*”.

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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo

actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados, relevantes para lo que debe ser resuelto que, en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentran inscritos los siguientes signos:

1.- La marca de fábrica y comercio “**CHOKIS (DISEÑO)**”, bajo el registro número **189464**, perteneciente a la empresa **CORPORATIVO INTERNACIONAL MEXICANO S. DE R.L. DE C.V.**, vigente desde el 30 de abril de 2009, para proteger y distinguir: “*café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvo para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas, (condimentos); especias; hielo, especialmente galletas*”. (ver folios 10 y 11 del legajo de apelación).

2.- La marca de fábrica y comercio “**CHOKIS**”, bajo el registro número **247102**, perteneciente a la empresa **CORPORATIVO INTERNACIONAL MEXICANO S. DE R.L. DE C.V.**, vigente desde el 30 de abril de 2009, para proteger y distinguir: “*café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería; helados; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvo para hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; bocadillos que consisten principalmente en granos, maíz, cereales o combinaciones de los mismos, incluyendo chips de maíz, frituras de maíz, chips de pita, chips de arroz, papas fritas de arroz, galletas de arroz, galletas de arroz, galletas, galletas saladas, aperitivos hinchados, palomitas de maíz, palomitas de*”

maíz confitada, maní confitado, salsas para bocadillos, salsas, snacks; bocadillos de chocolate, galletas, chips de chocolate, barras de chocolate, cremas de chocolate; chocolate en polvo y modificador de leche.” (ver folios 12 y 13 del legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En su resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por encontrar que el signo “**MINI CHOCS (DISEÑO)**” no es susceptible de protección registral, dado que resulta engañoso y falta de distintividad en relación con los productos y por derechos de terceros, resultando así de su análisis y cotejo con las marcas registradas por cuanto es similar y buscan proteger los mismos productos y utilizan los mismos canales de distribución, puntos de venta y que van destinados al mismo consumidor, por lo que incurre en las causales de inadmisibilidad del artículo 7 incisos g) y j) y el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apelante en su escrito de expresión de agravios alega que la marca solicitada contiene suficientes elementos diferenciadores para no causar confusión en el público consumidor. Que limita la lista de productos a: “*chocolate, galletas con chispas de chocolate, galletas con chispas de chocolate rellenas de cereales, galletas con chispas de chocolate rellenas de cereales y miel; confitería (chocolates)*”. Que no comparte la afirmación del engaño porque aún la marca “CHOKIS” que fue inscrita, conduce a pensar que el chocolate es la base del producto y en ese sentido hay una desigualdad. Finalmente cita doctrina y jurisprudencia para destacar las diferencias que alega de la marca solicitada.

CUARTO. ANÁLISIS DEL SIGNO PROPUESTO PARA REGISTRO. Según el artículo primero de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, el propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a

terceros y en lo referente al trámite de documentos **su objetivo es** inscribirlos; y que por otra parte, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tiene por objeto proteger los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, en términos que favorezca el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones. En ese sentido la Ley de Marcas establece un procedimiento cuya normativa va dirigida a otorgar la inscripción de los signos que se proponen inscribir.

En ese tanto, el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos citada, expresamente confiere la potestad al operador jurídico de conceder la marca solicitada, limitando los productos o servicios a proteger y distinguir, y esto lo permite cuando no se justifique una negación total del registro solicitado. Además el artículo 7 in fine de dicha ley, permite la inscripción de un signo, cuando éste consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos y en estos se exprese el nombre del producto o servicio, teniendo claro que el registro solo será acordado para ese producto o servicio; y asimismo complementado esta norma con el artículo 28 ibídem, debe entenderse que cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección **no** se extenderá a los elementos contenidos en estos que sea de uso común o necesario en el comercio, como en este caso sucede con el término “**MINI**”, al cual no puede otorgársele ninguna protección registral, según lo establecido por la norma de cita.

Bajo este cuadro normativo y en análisis del caso concreto, se constata en autos la limitación de la lista de productos para la marca solicitada (ver folio 17 del legajo de apelación) por parte la representación de la empresa apelante, únicamente a productos y servicios relacionados con “*galletas de chocolate y chocolates*”, sean: “*chocolate, galletas con chispas de chocolate, galletas con chispas de chocolate rellenas de cereales, galletas con chispas de chocolate rellenas de cereales y miel; confitería (chocolates)*”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, y asimismo los comprobantes de pago por concepto de dicha modificación, de

conformidad con lo que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (ver folios 17 al 19 del legajo de apelación).

De esta forma, los términos “**MiNi CHOCS**”, son muy claros al indicar que se trata de productos de chocolate, situación que se refuerza en el diseño del signo propuesto en el cual pueden observarse “*galletas con chispas de chocolate, chispas de chocolate y chocolates*”.

Así las cosas, los productos deben de estar limitados a los antes citados, situación que fue cumplida por el aquí apelante, según se dijo supra y que consta a folio 17 del expediente, por lo que este Tribunal acoge la limitación indicada de conformidad con los artículos 11 y 18 de la Ley de Marcas por pretenderse marcar productos que si tienen relación con galletas de chocolate y chocolates Se trata de una marca que describe galletas de chocolate y chocolates y evoca todo lo relacionado con estos, hasta que son pequeños, por el término incluido “**MiNi**”, de ahí que la misma solo puede utilizarse para esos productos, requisito que se cumple con la limitación presentada en autos en esta instancia por el apelante, razón por la cual en protección al consumidor debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 7 in fine y limitarse, como lo hizo el solicitante del signo a los productos que le corresponden.

Para este Tribunal y de conformidad con lo antes expuesto, los productos que incluye la marca que nos ocupa, para la clase 30 de la nomenclatura internacional, específicamente “*chocolate, galletas con chispas de chocolate, galletas con chispas de chocolate rellenas de cereales, galletas con chispas de chocolate rellenas de cereales y miel; confitería (chocolates)*”, están ahora relacionados con el signo que se procura inscribir, por lo que el consumidor no se va a confundir y va a obtener el producto que le están ofreciendo según lo descrito en la marca.

Además, aplicando el artículo 7 in fine y analizando en conjunto el signo propuesto este Tribunal considera que la limitación eliminó el engaño y por ende debe verse como una etiqueta que la hace diferenciable con las marcas inscritas “**CHOKIS**” y por ende debe revocarse la resolución recurrida. En ese sentido se admite la limitación realizada por el apelante, se

visualiza como una etiqueta visión de conjunto y con base en el artículo 18 de la Ley de Marcas se admite.

Por otra parte, la marca propuesta para los productos indicados en la clase 30, a criterio de este Tribunal resulta evocativa, lo cual le da la distintividad necesaria para que sea objeto de inscripción. Esta particularidad representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos de otros, haciendo posible que el consumidor pueda tomar libremente su decisión de consumo, respecto de otros bienes ofrecidos en el mercado y que resulten similares o susceptibles de ser asociados.

En razón de lo anterior, y en lo que atañe al cotejo marcario de la marca solicitada con las marcas inscritas merece determinar la posición adoptada por este Tribunal en cuanto al carácter evocativo y por ende débil de las marcas registradas en relación a los productos de la clase 30, específicamente “chocolates”.

En doctrina se señala que:

“Las marcas evocativas pueden ser definidas de la siguiente manera: ... aquellas que provocan en el público una idea relacionada con el producto o servicio que distinguen o con sus propiedades ...” (Bertone, E. et Cabanellas, G., Derecho de Marcas I, pág. 253).

Visto lo anterior es claro que los signos registrados ya indicados en los hechos probados, resultan evocativos para los productos de la clase 30, específicamente los relacionados con “chocolates”, esto los convierte en signos débiles, es decir se **encuentran protegidos solamente contra la imitación total**, pero no puede impedir que terceros utilicen términos o figuras evocativas similares dentro de la conformación del conjunto de sus signos, tienen que soportar la copia parcial de términos o figuras que sean evocativas o aún incluso de uso común en la

comercialización de dichos productos. En el presente caso las marcas enfrentadas no son idénticas, tienen una similitud parcial.

Debe observarse que la distintividad se debe determinar en función de la aplicación de los servicios o productos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto de tales bienes o servicios, menos distintivo resultará, lo que no ocurre en el caso de análisis, ya que los productos pretendidos, responden a esa distintividad de la marca solicitada “**MINI CHOCS (DISEÑO)**”, que la acredita como signo registrable, aunque también para esta resulta aplicable lo antes dicho sobre las marca evocativas o débiles.

Por lo anterior y con fundamento en la normativa indicada, se admite la limitación propuesta por el apelante a efecto de que conforme al numeral 7 in fine de la ley de rito, el registro solo sea acordado para productos que se relacionen con galletas de chocolate y chocolate, por lo que resuelto el impedimento para la inscripción de la marca que nos ocupa, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GALLETAS ARTIACH, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:57:54 horas del 10 de junio de 2016, la cual se revoca, para que se continúe con el correspondiente trámite de inscripción del signo propuesto en la clase 30 del nomenclátor internacional, concretamente para los siguientes productos: “*chocolate, galletas con chispas de chocolate, galletas con chispas de chocolate rellenas de cereales, galletas con chispas de chocolate rellenas de cereales y miel; confitería (chocolates)*”.

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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GALLETAS ARTIACH, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:57:54 horas del 10 de junio de 2016, la cual se revoca, para que se continúe con el correspondiente trámite de inscripción del signo propuesto en la clase 30 del nomenclátor internacional, concretamente para los siguientes productos: “*chocolate, galletas con chispas de chocolate, galletas con chispas de chocolate rellenas de cereales, galletas con chispas de chocolate rellenas de cereales y miel; confitería (chocolates)*”. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55