

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0142-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “CHOCOPALETITA MALAVASI”

VIDIKA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 10673-2011)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 982-2012

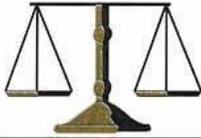
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del veinticuatro de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino San José, titular de la cédula de identidad número 1-0758-0660, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **VIDIKA S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con tres minutos y treinta y siete segundos del veinte de diciembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de octubre de 2011, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en la condición y calidades indicadas al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CHOCOPALETITA MALAVASI**”, para proteger y distinguir en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza: “**helados**”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 11:33:29 horas del 2 de noviembre de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que el signo



resulta ser engañoso al consumidor medio, esto porque le imprime la imagen de una paleta de chocolate, y los productos que se pretenden proteger son los helados (en general), infringiendo lo estipulado por el artículo 7 inciso j) y párrafo final del mismo, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las trece horas con tres minutos y treinta y siete segundos del veinte de diciembre de dos mil once, 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 diecinueve de enero de dos mil doce, el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, en representación de la sociedad solicitante, interpuso recurso de revocatoria y apelación en su contra.

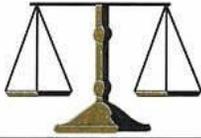
QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal 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 el rechazo del signo solicitado por resultar engañosa en relación con los productos a proteger y distinguir, aplicándose en el

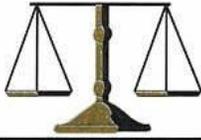


presente caso el artículo 7 inciso j) y párrafo final del mismo, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante, destacó en su escrito de apelación, que el análisis que llevó a cabo el Registro es totalmente subjetivo y además basado únicamente en supuestos, y asimismo que el denominativo “CHOCO” no imprime en la imagen del consumidor una paleta de chocolate, ya que en el signo propuesto debe de tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, debiendo evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Finalmente señala que actualmente existen marcas que poseen el nombre “CHOCO” y que han logrado coexistir entre sí, sin generar confusión al consumidor, destacando que las marcas que se encuentran inscritas si hacen mención que es para chocolate especificando que el denominativo “CHOCO” es para chocolates, caso contrario a la solicitud presentada que en ninguna parte lo indica.

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



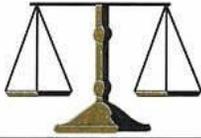
perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

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 “CHOCOPALETITA MALAVASI” como marca de fábrica y comercio en **clase 30** de



la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: **“helados”**, este Tribunal considera que la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con tres minutos y treinta y siete segundos del veinte de diciembre de dos mil once, debe confirmarse, por cuanto el signo pretendido es engañoso, ello, por las razones que se indicarán de seguido.

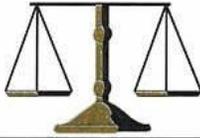
Por consiguiente, y dentro del control de legalidad que ejerce este Tribunal, tenemos, que en el caso que nos ocupa, son aplicables el **inciso j)** y el **párrafo final del artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que se expondrá a continuación.

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**). (el subrayado es 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:

SERVICIOS
<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.

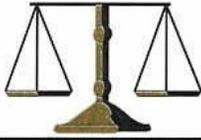
La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí, el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación.



Entonces, si partimos de la definición citada líneas atrás, el signo solicitado “**CHOCOPALETITA MALAVASI**”, 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: “**helados**”, 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 las palabras “**CHOCO**” y “**PALETITA**” ya que estas resaltan 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**”, y el término “**PALETITA**” como un diminutivo de la palabra “**PALETA**”, aspectos que invocan en la mente del consumidor a una “**Paleta de Chocolate**”, y al hacer la relación de tal invocación con los productos a proteger, sea “helados”, en forma general, es que resultan aplicables para el presente caso el **inciso j) y el párrafo final del artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como lo aplica acertadamente el Registro.

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 “(...) *El denominativo Choco no imprime en la imagen del consumidor una paleta de chocolate, ya que en el signo propuesto*



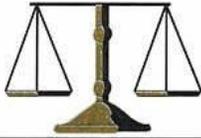
debe de tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras. Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. (...) Consecuentemente en la solicitud de inscripción de la marca solamente se indica que es para proteger helados en ninguna parte de la solicitud menciona que es para helados de chocolate.”, 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 **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **VIDIKA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con tres minutos y treinta y siete segundos del veinte de diciembre de dos mil once, 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, N° 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 de 31 de agosto del 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 **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **VIDIKA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con tres minutos y treinta y siete segundos del veinte de diciembre de dos mil once, la que en este acto se confirma.



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



DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55