



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0020-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MAXIMA”

ANDREA BARBOZA ROJAS, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 9255- 2011)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 959-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las nueve horas con diez minutos del veintidós de octubre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos doce seiscientos cuatro, en su condición de Apoderada Especial de **ANDREA BARBOZA ROJAS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y ocho minutos veintiséis segundos del diecisiete de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 20 de setiembre de 2011, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MAXIMA**”, en clase 16 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Bolsas de basura no incluidas en otras clases “*



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con treinta y ocho minutos veintiséis segundos del diecisiete de noviembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...”*.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de noviembre de 2011, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en representación de **ANDREA BARBOZA ROJAS** apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

CUARTO. 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, la invalidez o la nulidad 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 Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Tribunal, de que la resolución



del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, en representación de la compañía **ANDREA BARBOZA ROJAS**, se limitó a consignar en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *en concepto de Apoderada de ANDREA BARBOZA ROJAS, procedo en tiempo a interponer RECURSO DE APELACION contra la resolución de las 09:38:26 del 17 de noviembre del año en curso: Indico que la marca tiene aptitud distintiva y se diferencia claramente para que no sea rechazada, por lo que esgrimiré los argumentos de fondo y defensa en el plazo que el Tribunal Registral Administrativo nos otorgue para tal efectos*” y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 25) para expresar agravios, no expuso las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.



No obstante de las actuaciones del a quo, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio y revisar de oficio la legalidad, comparte este Tribunal el criterio vertido por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, cuando establece que “(...) *La palabra MAXIMA contenida en el signo que se pretende registrar, da una connotación que de la fabricación de las bolsas de basura, se hará una mejor o superior bolsa dando superioridad a los productos que se pretenden distinguir calificando entonces su calidad, por considerar que el signo cae dentro de las prohibiciones estipuladas por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, o sea, que está compuesto por elementos que sirven para calificar una característica de los productos a distinguir, este Registro considera que la marca en cuestión carece de aptitud, para ser registrada conforme el art 7 inciso D de la Ley de Marcas.*”

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios** a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:



*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

(...)

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

De acuerdo con el inciso d) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo es susceptible de causar confusión, reza la norma por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país, al respecto se considera que la palabra MAXIMA es de uso generalizado.

Por su parte 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 distintivo será.

Es así que de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si es susceptible de causar confusión y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 **incisos d) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto para proteger y distinguir en clase 16 de la nomenclatura internacional:” *Bolsas de basura no incluídas en otras clases*”



toda vez que en el presente caso el signo marcario propuesto resulta genérico y carente de la distintividad necesaria en relación con los servicios a proteger en clase 16, siendo inadmisibles por razones intrínsecas al violentar los incisos d) y g) del artículo 7 señalado.

Al ser la marca que nos ocupa del tipo denominativa y teniendo claro que su parte denominativa se constituye en su factor preponderante, se concluye que el público consumidor al ubicarse frente a ésta, la imagen que retendrá es de “MÁXIMA”, resultando una descripción absoluta de características y cualidades del producto a proteger y distinguir con el signo propuesto sobre los otros de su misma especie, a saber “*bolsas de basura*”. Este tipo de evocaciones tan fuertes y directas rayan en lo *descriptivo*, ya que tiene el efecto que el consumidor en el mercado costarricense vea en el término que constituye el signo la descripción de una característica del producto, y más aún la descripción del producto promocionado o publicitado. Cuanto más descriptivo sea un signo respecto de los productos o servicios a proteger menos distintivo será, de ahí, que considera este Tribunal aplicables los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas. Para más abundamiento, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en su jurisprudencia, respecto al rechazo del registro de un signo que resulte ser descriptivo, señala:

“(…) La Ley de Marcas y otros signos distintivos (No. 7978 del 6 de enero del 2000) en su artículo 7, inciso d), impide la inscripción, por razones intrínsecas, de las marcas que en el comercio pueda servir para calificar o describir algunas características del producto o servicio de que se trata. El distintivo JP OPTIMUN-DISEÑO- (ÓPTIMO, BUENO, EXCELENTE) propuesto, resulta incurso en la prohibición indicada, puesto que, le atribuye o confiere cualidades a los productos o servicios amparados. (...)” (Voto N° 189-2001, de las 11:25 horas del 28 de febrero del 2001).



Por otra parte, en relación al carácter *descriptivo*, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...).”

Asimismo, al analizar la marca se encuentran elementos de uso común que no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir, provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad y es que todas y cada una de las palabras que componen el signo los vamos a encontrar en productos iguales y similares, lo que hace que el consumidor medio no recuerde alguna particularidad del signo que se propone para esos productos, no se genera ningún recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que le permita a esta marca tener el derecho de exclusiva.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la apoderada especial de **ANDREA BARBOZA ROJAS** en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y ocho minutos veintiséis segundos del diecisiete de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma.

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 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 expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y ocho minutos veintiséis segundos del diecisiete de noviembre de dos mil once, la cual se confirma denegándose la inscripción del signo solicitado. 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 Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55