
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0541-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“DELGA-CTM”**

TECHNOCHEM INTERNATIONAL COSTA RICA S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2020-7053)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0056-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y ocho minutos del cinco de febrero de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Javier Francisco Aguilar Villa**, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-0724-0545, en su condición de apoderado especial de la empresa **TECHNOCHEM INTERNATIONAL COSTA RICA S.A.**, cédula jurídica 3-101-345161, domiciliada en La Lima de Cartago, 100 metros sur de la estación de servicio Shell, bodega Amsa, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:00:21 horas del 16 de noviembre del 2020.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 03 de septiembre del 2020, Ricardo Gerli Amador, ingeniero, portador de la cédula de identidad 1-0782-0975, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de

TECHNOCHEM INTERNATIONAL COSTA RICA S.A., presenta solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “**DELGA-CTM**”, en clase 32 de la nomenclatura internacional, para distinguir: *cerveza, ale y portes, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas.*

Mediante resolución dictada a las 08:00:21 horas del 16 de noviembre del 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual consideró que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 inciso j) de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), y lo denegó.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el representante de la empresa TECHNOCHEM INTERNATIONAL COSTA RICA S.A., interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, expresando como agravios lo siguiente: 1. El término solicitado como marca cumple con todos los requisitos de inscripción y no está comprendido dentro de los supuestos de inadmisibilidad que establece el art 7 de la Ley de Marcas. 2. La marca no es engañosa, estamos en presencia de una marca con claro carácter distintivo y originalidad, compuesta por dos vocablos de fantasía. Al tratarse de una marca de fantasía, apreciada en su conjunto no puede afirmarse que contenga una cualidad específica del producto, lo más que podría argumentarse es que es una marca evocativa o sugestiva. 3. La palabra DELGA-CTM no existe por lo que no se comparte la apreciación del Registro de que causará engaño en el consumidor, la marca no conduce a falsas expectativas o asociaciones por parte de los consumidores. 4. Su representada ya había inscrito ese signo, sin embargo, el registro de la marca caducó, por lo que procede a presentar nueva solicitud de inscripción, y en ese momento el registro no objetó ni indicó que se trataba de un signo engañoso. 5. Su poderdante es titular de la marca DELGA-CTM en clase 05, registro 201663 y no ha existido inconveniente y/o confusión en el consumidor.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

TERCERO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, por lo que su carácter distintivo debe determinarse con respecto al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, en relación con situaciones que impidan su registración.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, el cual señala, en lo que nos interesa:

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

...j) 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...”

El carácter engañoso, al que hace referencia dicho inciso habrá de determinarse en relación

con el producto o servicio que se pretende proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, establece lo siguiente en cuanto a los signos engañosos:

“... El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error...”.

Para determinar que la marca pueda provocarlo, habrá que posicionarse en el lugar del consumidor y discernir lo que la marca transmite o sugiere, con las características de los productos que busca proteger y distinguir; no es necesario que el engaño se materialice, es suficiente con la posibilidad de que éste se produzca.

Dicho lo anterior, no concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, al rechazar el signo propuesto “**DELGA-CTM**”, en clase 32 de la nomenclatura internacional, al estimar ese Registro que contraviene lo dispuesto en el inciso j) del artículo 7) de la Ley de Marcas, por el contrario, y conforme lo visto por este Tribunal, considera que el conjunto marcario le otorga la distintividad requerida al signo propuesto para ser inscrita.

Como puede apreciarse, la marca: “**DELGA-CTM**”, se compone de dos términos, uno de ellos “DELGA”, al cual el Registro de la Propiedad Intelectual le da un significado unívoco relacionado con el control o pérdida de peso, sin embargo el vocablo en cuestión, puede tener varios significados distintos y no relacionados con productos para adelgazar, al respecto el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, lo define como:

“1. f. Electr. Cada una de las láminas de cobre o segmentos metálicos que forman el colector de una máquina de corriente continua.”

2. f. *Mec. Lámina metálica calibrada que se introduce entre dos superficies planas para medir su separación.*

En cuanto al término “CTM”, es considerado de fantasía, es decir, una denominación que no tiene significado alguno para el consumidor. Por lo que no puede considerarse como se hizo en primera instancia, que el signo entra en contradicción con los productos que busca proteger y distinguir, toda vez que esas palabras no tienen relación inmediata con los productos que se pretenden proteger y distinguir con el signo: *cerveza, ale y portes, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas.*

Contrario a esas consideraciones, este Tribunal es del criterio que el signo es distintivo y arbitrario con relación a los productos, por tanto tiene capacidad de diferenciar los productos e identificarlos de otros en el mercado.

De ahí que, estima este Tribunal que el signo solicitado “**DELGA-CTM**”, no transgrede el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas; por el contrario, el uso de tales términos y su contraposición con los productos que pretende proteger y distinguir, hacen que sea arbitrario y permitido por nuestro régimen marcario, al no contar con el carácter engañoso aducido, razón por la cual la marca propuesta goza de la distintividad necesaria y requerida por ley para lograr su inscripción registral para los productos solicitados.

En este tema resulta importante destacar lo que al respecto ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 144-IP-2012, refiriéndose a las marcas arbitrarias, señaló en lo interesa lo siguiente:

“...Las marcas arbitrarias son todas aquellas que son de uso común en el lenguaje, pero que se aplican para designar productos o servicios en relación con los cuales no describen o sugieren ingredientes, cualidades o características.

Este tipo de marcas no guardan relación con los productos o servicios que distinguen. Unos ejemplos de ellas son los siguientes: la denominación “CISNE” para identificar colchones o la marca “GOLONDRINA” para identificar fósforos.

Para algunos autores no hay distinción mayor entre las marcas de fantasía y las arbitrarias, atribuyéndoles, en definitiva, iguales características; para otros, la diferencia estriba en relación a los productos o servicios que van a identificar y su relación estrecha con ellos y, adicionalmente, que los signos de fantasía pueden no tener significado alguno y carecen de significado conceptual...”

En este sentido, una marca arbitraria es aquella conformada por elementos que tienen un significado para el consumidor medio, pero el mismo no guarda relación con el producto o servicio que pretende distinguir. Consecuentemente con lo analizado, este Tribunal es del criterio que el signo “DELGA-CTM”, es arbitrario en relación a los productos que pretende proteger y distinguir en clase 32 de la nomenclatura internacional.

Siendo así y en cuanto a los agravios esgrimidos por la recurrente, por las razones indicadas deben de acogerse ya que el signo en su conjunto tiene distintividad, es original y novedoso.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación planteado interpuesto por el señor **Javier Francisco Aguilar Villa**, en su condición de apoderada especial de la empresa **TECHNOCHEM INTERNACIONAL COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 08:00:21 del 16 de noviembre del 2020 venida en alzada, la que en este acto se revoca al no considerarse el signo engañoso, dado lo cual resultan de recibo los agravios expuestos por el apelante y debido a ello se debe ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Javier Francisco Aguilar Villa**, en su condición de apoderada especial de la empresa **TECHNOCHEM INTERNATIONAL COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 08:00:21 del 16 de noviembre del 2020, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DELGA-CTM**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29