
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0547-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

“DELGA-CTM”

TECHNOCHEM INTERNATIONAL COSTA RICA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-7052)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0057-2021

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Javier Francisco Aguilar Villa, cédula de identidad 1-0724-0545, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **TECHNOCHEM INTERNATIONAL COSTA RICA S.A.**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Costa Rica, cédula jurídica: 3-101-345161, con domicilio en La Lima de Cartago, 100 metros al sur de la estación de servicio Shell, bodega Amsa, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:52:19 horas del 16 de noviembre de 2020.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 3 de setiembre

de 2020 el señor Ricardo Gerli Amador, ingeniero, portador de la cédula de identidad número: 1-0782-0975, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **TECHNOCHEM INTERNATIONAL COSTA RICA S.A.**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **DELGA-CTM** para proteger y distinguir en clase 29 de la clasificación internacional: “Jaleas y mermeladas”

Por resolución de las 07:52:19 horas del 16 de noviembre de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción pretendida por considerar que el signo es engañoso y que transgrede el inciso j) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa **TECHNOCHEM INTERNATIONAL COSTA RICA S.A.**, apela la resolución e indica en sus agravios lo siguiente:

- 1.- Considera que el término que solicitan como marca cumple con todos los requisitos de la inscripción y no está comprendido dentro de los supuestos de inadmisibilidad que establece el artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos. La marca no es engañosa y por lo tanto es registrable, es una marca distintiva y original compuesta de dos vocablos de fantasía, además alega que lo más que podría argumentarse es que se trata de una marca evocativa o sugestiva, la cual no tiene impedimento para ser registrada.
- 2.- Señala que la marca DELGA-CTM, no conduce a falsas expectativas o asociaciones por parte de los consumidores, la pérdida de peso o su control dependen de múltiples factores que no pueden ser analizados en esta sede.
- 3.- Señala que su poderdante inscribió la misma marca y caducó en 2018 número de registro 173982, motivo por el cual proceden con la presente solicitud, el Registro no la objetó en lo absoluto y que su representada es titular de la marca DELGA-CTM en clase 5, registro #

201663 y no ha existido ningún inconveniente y/o confusión al consumidor. Además de que se encuentra inscrita en Guatemala, Panamá y Chile.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter y que resulten de interés para el caso concreto.

TERCERO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. No existe prueba pertinente que analizar por ser un asunto de pleno derecho.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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.

QUINTO. 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 respecto de su aplicación 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**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978, contiene en su artículo 7 las causales que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Normativa invocada por el Registro de primera instancia para resolver el presente asunto, de acuerdo con lo establecido en el inciso j) del artículo citado, el cual señala:

“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.

[...]”

De acuerdo con ese inciso, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado engañe al consumidor con relación a los productos o servicios, careciendo de la distintividad necesaria para ser inscrita.

Debe tenerse presente que la distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger se debe determinar en función de su aplicación a estos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Bajo tal tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, permitiendo al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentivando a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

El Registro de la Propiedad Intelectual indicó que la marca solicitada: **DELGA-CTM** para proteger y distinguir en clase 29 de la clasificación internacional: “*Jaleas y mermelada*” es engañosa y el signo con relación a los productos hace creer al consumidor que controla el peso o ayuda a perderlo. En ese sentido la doctrina explica claramente cómo comprobar si un signo es o no engañoso:

“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. 253.**)

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 o servicio que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

En el presente caso la marca se solicita para proteger y distinguir en clase 29 de la clasificación internacional los siguientes productos: “Jaleas y mermeladas” y como se indicó el Registro de primera instancia rechaza la posibilidad de inscripción de la marca en todos esos productos por considerar que el signo es engañoso y transmite información falsa o errónea sobre los productos que busca proteger, ya que no tienen ninguna relación, dependencia o correspondencia con el signo **DELGA-CTM** y que por tanto es engañosa conforme el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

No puede considerarse como lo hace ver el Registro que **DELGA-CTM** “...en su conjunto transmite al consumidor que se trata de un producto que contiene menos calorías, que ayudan a controlar el peso o colaboran con la pérdida de peso...”, hacer una consideración de esa naturaleza, implica hacer interpretaciones que traspasan la valoración que como autoridad corresponde realizar.

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. (<https://dle.rae.es/delga>)

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 dichos productos a saber: jaleas y mermeladas.

Este Tribunal no comparte la decisión del Registro pues estima 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 con relación a los productos que pretende proteger y distinguir en clase 29 de la nomenclatura internacional.

Por lo anterior y con fundamento en las citas legales, doctrina y jurisprudencia expuestas, considera este Tribunal, que los agravios esgrimidos por el recurrente deben acogerse, en

cuanto a que el signo solicitado no es engañoso, ya que efectivamente la marca tiene distintividad, siendo como se indicó un signo arbitrario y, por ende, es factible su inscripción.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el señor Javier Francisco Aguilar Villa, en su condición de apoderado especial de la empresa **TECHNOCHEM INTERNATIONAL COSTA RICA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:52:19 horas del 16 de noviembre de 2020, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite si otro motivo no lo impidiera.

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 apoderado especial de la empresa **TECHNOCHEM INTERNATIONAL COSTA RICA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:52:19 horas del 16 de noviembre de 2020, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción del signo **DELGA-CTM**, en clase 29 de la nomenclatura internacional para los productos: “*Jaleas y mermeladas*” si otro motivo no lo impidiera. 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 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. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTOR:

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29