
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0516-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“ROOT FEED DRY SP”**

QUÍMICAS STOLLER DE CENTROAMÉRICA S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2020-2899)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0058-2021

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora María de la Cruz Villanea Villegas, abogada, portadora de la cédula de identidad número uno- novecientos ochenta y cuatro- seiscientos noventa y cinco, en su condición de apoderada especial de la empresa QUÍMICAS STOLLER DE CENTROAMÉRICA S.A., sociedad organizada y existente según las leyes de Guatemala, domiciliada en Ofi-Bodegas N.º 18, 20 calle 24-60, Zona 10, Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:23:22 horas del 28 de septiembre de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 23 de abril de 2020, la señora María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial

de la empresa QUÍMICAS STOLLER DE CENTROAMÉRICA S.A., presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ROOT FEED DRY SP**”, para proteger y distinguir en clase 1 de la nomenclatura internacional: productos fertilizantes hidrosolubles (folio 10 del expediente principal).

Mediante resolución dictada a las 15:23:22 horas del 28 de septiembre de 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 de marcas y otros signos distintivos y denegó la marca solicitada.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la representante de la empresa QUÍMICAS STOLLER DE CENTROAMÉRICA S.A., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, expresando como agravios lo siguiente: 1. Que la marca propuesta no cumple con las cualidades de ser descriptiva, sino más bien evocativa. La marca de su representada busca dar una idea del tipo de producto que desea comercializar. 2. Que el registrador otorga una percepción y traducción a la palabra que considera, será la traducción y percepción de la mayoría de los consumidores, lo cual resulta temerario ya que se está abordando la traducción de palabras en inglés, de manera subjetiva. 3. Que la marca se ha comercializado en el país hace ya más de tres años sin ningún problema, otorgando distintividad sobrevenida al nombre, el cual ya es conocido en los productos.

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

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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 el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca; la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión.

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. (Chijane Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).

La Ley de marcas y otros signos distintivos establece en el numeral 7 las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos; es decir, por la relación existente entre la marca y los productos a proteger y distinguir, ya sea porque no tiene suficiente aptitud distintiva, o bien porque engañe, califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata.

En este caso, el Registro de la Propiedad Intelectual se opone a la inscripción de la marca de fábrica y comercio “ROOT FEED DRY SP”, en clase 1 de la nomenclatura internacional, al estimar que contraviene lo dispuesto por el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

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 este 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.

No concuerda este Tribunal con el criterio y argumentos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Intelectual, porque no se considera que el signo solicitado “ROOT FEED DRY SP” sea una marca engañosa, por consiguiente, no transgrede el artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas; no se observa que la combinación de palabras pueda causar engaño sobre la procedencia geográfica, la naturaleza del producto, su modo de fabricación, cualidades u otras características.

Por el contrario, considera este órgano de alzada que la marca solicitada es **evocativa**, por cuanto no describe el producto a distinguir, si no que sugiere las cualidades o funciones de este. Los signos evocativos suelen crearse a partir de términos genéricos o descriptivos en su consideración individual, pero que unidos, conforman una expresión evocativa no descriptiva o designativa del objeto identificado. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 20-IP-2017, del 13 de junio del 2017, indicó:

Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que con ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.

La característica primordial de este tipo de signos es el hecho de que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto del signo, para llegar a determinar información respecto del género o cualidades de los productos a identificar.

Asimismo, es criterio de este Tribunal que el *a quo* hace una incorrecta traducción de los términos que conforman el signo propuesto, al indicar que “el signo se traduce al español como RAÍCES SECAS SP”, en tanto efectúa tal traducción en forma literal y debe tomarse en cuenta que cada idioma tiene sus particularidades. En este sentido al consultar diversos traductores del idioma inglés a español, como por ejemplo: <https://dictionary.cambridge.org/es-LA/translate/>, señala como significado del signo propuesto como “alimento radicular seco”; o bien <https://www.linguee.com/spanish-english/translation/traductor+ingl%C3%A9s+espa%C3%B1ol.html>, lo considera como “alimento para raíces en seco”; en este sentido se considera que la traducción más acertada para la marca “ROOT FEED DRY” es “**alimento seco para raíz**”.

Es importante señalar que la marca debe ser analizada en forma global y tener en cuenta la impresión general que evoca el signo en relación con los productos o servicios que pretende distinguir, en este caso: **productos fertilizantes hidrosolubles**; el calificador no debe centrarse en la traducción de cada una de las palabras que conforman el signo propuesto, como lo hace el Registro de la Propiedad Intelectual, lo que se considera una interpretación sumamente restrictiva y arbitraria.

Este tribunal acoge los agravios señalados por la apelante, porque efectivamente se trata de una marca evocativa; el signo “ROOT FEED DRY SP”, crea una expectativa en el consumidor sobre el producto y esta expectativa coincide y corresponde con la realidad del producto que se busca proteger y distinguir. Al analizar la marca con los productos que pretende proteger y distinguir se denota que el consumidor debe hacer cierto esfuerzo para determinar que se trata de un abono o fertilizante. Además, al contener el término “SP” le otorga más carga distintiva al signo pudiendo proseguir con el trámite de inscripción.

SEXTO. 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 en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:23:22 del 28 de septiembre del 2020 y 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 la señora María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de

apoderada especial de la empresa QUÍMICAS STOLLER DE CENTROAMÉRICA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:23:22 del 28 de septiembre 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 **“ROOT FEED DRY SP”**, 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.

MARCAS INADMISIBLES

TE: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.53

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA ENGAÑOSA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55