



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-1008-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “Azúcar (DISEÑO)”

LIGA AGRÍCOLA INDUSTRIAL DE LA CAÑA DE AZUCAR, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 6924-05)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 007-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del cuatro de enero del dos mil diez.

Recurso de Apelación, interpuesto por el señor **Edgar Herrera Echandi**, mayor, casado una vez, Administrador de Negocios, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0522-0490, en su condición de Director Ejecutivo con facultades de Apoderado General con la representación judicial y extrajudicial de la Corporación de Derecho Público **LIGA AGRÍCOLA INDUSTRIAL DE LA CAÑA DE AZUCAR**, una entidad organizada y existente conforme a leyes de Costa Rica, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y nueve minutos y cuarenta y ocho segundos del veintisiete de julio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día ocho de setiembre de dos mil cinco, el señor **José Luis Angulo Zúñiga**, mayor, casado una vez, Agricultor, vecino de Filadelfia, Guanacaste, titular de la cédula de identidad número 1-0425-0887, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo y con la representación judicial y extrajudicial de la Corporación de de Derecho Público **LIGA**



AGRÍCOLA INDUSTRIAL DE LA CAÑA DE AZUCAR, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica, “**Azúcar (DISEÑO)**”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional Niza, para proteger y distinguir: “*azúcar y mieles*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y nueve minutos y cuarenta y ocho segundos del veintisiete de julio de dos mil nueve, la Subdirección del 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 la resolución mencionada anteriormente, mediante escrito presentado el día cinco de agosto del dos mil nueve, el señor **Edgar Herrera Echandi**, en la calidad y condición antes indicada, presentó recurso apelación ante este Tribunal, el que mediante resolución dictada a las nueve horas con quince minutos del veinte de octubre del dos mil nueve, le confirió a la empresa apelante la audiencia reglamentaria para que expusiera sus agravios, audiencia que no fue contestada.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO.

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por cuanto el objeto de la litis constituye un tema de puro derecho.



SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, denegó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “Azúcar (DISEÑO)” solicitada por la **LIGA AGRÍCOLA INDUSTRIAL DE LA CAÑA DE AZUCAR**, argumentando que el signo marcario propuesto contiene elementos literarios de uso común y genérico, que relacionados con los productos que desea proteger, carece de distintividad, particularmente por manifestar en forma directa la naturaleza de lo que se busca proteger, agrega además que la marca propuesta resulta ser genérica y de uso común, a sus vez inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo sétimo, incisos a), d), y g) de la de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que regula las marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

Por su parte, el representante de la entidad apelante alega como agravios que lo que su representada pretende inscribir es el diseño tipográfico constante en autos, obviamente sin la infundada pretensión de inscribir el vocablo “Azúcar”, pues tienen muy claro que ello no resulta viable jurídicamente, que lo que busca protegerse es el referido diseño como marca de fábrica, para evitar que algún agente económico competidor suyo pretenda emplearlo, confundiendo al consumidor final. Alegan además que la originalidad del diseño que pretenden inscribir le otorga la suficiente distintividad al signo, lo cual justifica y sustenta la necesaria protección registral que requieren, ya que dicha protección le permitiría claramente al consumidor identificar sus productos y diferenciarlos de los que le ofrece la competencia, pudiendo así ejercerse una apropiada e informada decisión de consumo.

CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.



Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al declarar sin lugar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica “**Azúcar (DISEÑO)**”, en clase **30** de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente, en lo concerniente a la aplicación del artículo 7 inciso g), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no así, en lo relativo a los incisos a) y d) del artículo citado, ello, por las razones que se expondrán a continuación.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define el término de 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 al 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.

Merece subrayar que el Registrador marcario dentro de su función calificadora, debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia. Así, a efecto de determinar la distintividad, ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, y siempre que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas. Precisamente, como se indicó la solicitud de la marca de fábrica “**Azúcar (DISEÑO)**” fue denegada por el Registro por oponerse a lo estipulado en el artículo 7 incisos a), d), y g) de la Ley de cita que establece:

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



a) *La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata.*

(...)

d) *Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.*

(...)

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

Merece señalar que este Tribunal está de acuerdo con lo resuelto por el Órgano a quo, en cuanto a utilizar el inciso g) antes citado, sin embargo no comparte la aplicación de los incisos a) y d), estableciendo en razón de ello, que es el inciso c) del numeral citado, el que resulta aplicable al presente caso, el cual señala lo siguiente:

“(...)

c) *Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.”*

Al respecto, cabe destacar, que el inciso c) del artículo 7 citado, prohíbe registrar como signo marcario, a aquel que tiene para los consumidores y competidores el mismo significado que el producto o servicio que se pretende distinguir con la marca. Sobre este punto, el tratadista Jorge Otamendi, ha señalado *“Toda palabra que se entienda y reconozca por el público en general, o por aquellas personas que se desenvuelven en ciertos ámbitos más restringidos según sea el carácter más o menos técnico de la misma, como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca. No importa si hay más de una palabra para designar lo mismo”*. (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 62**). A modo ilustrativo, y citando uno de los ejemplos mencionados por Otamendi, en el libro indicado, p. 68, tenemos, que *“La palabra “Mesa” no es registrable*



para mesas pero sí lo es para heladeras”, pues, nótese en este caso específico, que el consumidor efectuaría una relación directa entre el nombre y el bien que se como también podríamos decir, que la expresión “Diesel” no es registrable para distinguir combustibles, pero sí para prendas de vestir. De tal forma, y partiendo, de lo dicho anteriormente, concluye este Tribunal que en el caso que nos ocupa la norma que resulta de aplicación es el inciso c) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas, por lo que el Registro **a quo**, no lleva razón al aplicar los incisos a) y d), ya que el signo que se pretende inscribir, no es la forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica, ni consiste en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto de que se trata.

Nótese que por imperativo de ley, debe exigirse la aptitud distintiva de la marca, requisito que resulta básico para autorizar la inscripción del signo, de ahí que este Tribunal sustente la irregistrabilidad del signo propuesto, por cuanto encontró que el signo respecto del producto que se pretende distinguir, constituye una designación común o usual con un contenido ideológico general que comunica el tipo de producto que se ofrece, ya que es el mismo.

En el caso de análisis, considera este Tribunal que la marca solicitada, aunque es mixta, contiene un elemento denominativo –que es el más relevante– el cual resulta un término totalmente genérico, de uso común y carente de toda distintividad en relación con los productos a proteger (sean éstos azúcar y mieles) ya que van ligados desde todo punto de vista al signo, sea el término “**Azúcar**”, ya que son los mismos (signo-producto), todo lo que transgrede el artículo 7 incisos c) de nuestra Ley de Marcas, por resultar términos genéricos y de uso común, careciendo por tal motivo el signo propuesto de la distintividad necesaria que requiere todo signo para constituirse como marca; y en el caso de las “**mieles**”, como productos a proteger, es criterio de este Tribunal que hasta podría resultar aplicable el inciso j) del artículo 7 de repetida cita, colocando la marca en situación de engañosa.



Bajo esta perspectiva no representa un signo dotado de distintividad capaz intrínsecamente de individualizar los productos para los cuales se requiere, se debe tener presente que la misión del signo marcario, está dirigida a distinguir unos productos de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda, de ahí, que marcariamente se reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral.

Por lo expuesto, la *distintividad* de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, más que en su eventual nivel creativo o fantasioso, se debe determinar en función de su aplicación a tales productos o servicios, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto de tales bienes, menos distintivo será. Es por eso que conforme al literal **c)** del artículo 7º de la Ley de Marcas, no puede ser registrado como marca, respectivamente, un signo que consista en lo que en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trate.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el señor **Edgar Herrera Echandi** en su impugnación, el signo propuesto por la entidad **LIGA AGRÍCOLA INDUSTRIAL DE LA CAÑA DE AZUCAR**, resulta un término genérico y de uso común, que lo hace adolecer de la capacidad distintiva a la que alude el inciso **g)** del artículo 7º de repetida cita, en virtud de transgredir lo dispuesto por el inciso **c)** del mismo artículo, en relación los productos a proteger, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de fábrica “**Azúcar (DISEÑO)**” por resultar un término genérico y de uso común así como su falta de distintividad respecto de los productos que protegería, según lo analizado, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario en su escrito de apelación, que a todas luces resultan inatendibles.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones,



citadas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica “**Azúcar (DISEÑO)**”, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar los productos que enlista en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Edgar Herrera Echandi**, en su condición de Director Ejecutivo con facultades de Apoderado General con la representación judicial y extrajudicial de la Corporación de Derecho Público **LIGA AGRÍCOLA INDUSTRIAL DE LA CAÑA DE AZUCAR**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y nueve minutos y cuarenta y ocho segundos del veintisiete de julio del dos mil nueve, la cual en este acto se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Edgar Herrera Echandi**, en su condición de Director Ejecutivo con facultades de Apoderado General con la representación judicial y extrajudicial de la Corporación de Derecho Público **LIGA AGRÍCOLA INDUSTRIAL DE LA CAÑA DE AZUCAR**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y nueve minutos y cuarenta y ocho segundos del veintisiete de julio del



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

dos mil nueve, la cual en este acto se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal. 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.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.5

Marca con falta de distintividad

TG. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.60.69