

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2017-0569-TRA-PI

Solicitud de la marca de servicios “BERRY TICO”

AGROINDUSTRIAL OREAMUNO CR S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2017-5223)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO 0103-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y cinco minutos del quince de febrero de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Carlos Andrés Abarca Umaña**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-1131-0303, en su condición de apoderado especial de la empresa **AGROINDUSTRIAL OREAMUNO CR S.A.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-220783, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:46:45 horas del 12 de setiembre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el 02 de junio de 2017 ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el licenciado **Carlos Andrés Abarca Umaña**, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de servicios “**BERRY TICO**”, en **clase 29** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “Carne, pescado, carne de ave y carne de caza ; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 14:50:49 horas del 07 de junio y 14:09:57 horas del 05 de julio ambas del 2017, le previene al apoderado especial de la empresa **AGROINDUSTRIAL OREAMUNO CR S.A.**, las objeciones de forma y fondo, contenidas en su solicitud, a efecto de que proceda a subsanarlas dentro del plazo de quince y treinta días establecido por ley. Mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial, en fechas 29 de junio de 2017 se atienden los requerimientos de forma y para el 21 agosto del 2017, se pronuncia respecto de las situaciones de fondo, incorpora el logo al signo pretendido y modifica la lista de productos a proteger para que en adelante se lea de la siguiente manera: *“frutas tipo bayas”*. Lo anterior, según lo prevenido tal y como consta de folio 8 a 10 y 14 al 18 del expediente principal.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 15:46:45 horas del 12 de setiembre de 2017, resolvió en lo conducente, lo siguiente: *“... POR TANTO Con base en las razones expuestas ...SE REUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...”*.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 25 de setiembre de 2017, el licenciado **Carlos Andrés Abarca Umaña**, interpuso en tiempo y forma el recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida y expresó agravios.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Díaz Díaz, 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**BERRY TICO**”, en **clase 29** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*frutas tipo bayas*”, en virtud que de su análisis se determinó que no cuenta con la distintividad requerida con relación a los productos a proteger en la clase antes indicada, en consecuencia, contraviene lo dispuesto en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **AGROINDUSTRIAL OREAMUNO CR S.A.**, en su escrito de exposición de agravios, manifiesta que el signo solicitado “**BERRY TICO**” por su composición posee aptitud distintiva, el Registro de la Propiedad Industrial debió revisar también el giro de su representada, ya que los productos agrícolas que se pretenden proteger son producidos en Costa Rica, de ahí el interés de querer proteger la producción por medio de esta marca, pudiendo utilizar el término “TICO” que deriva de su razón social. En cuánto a la palabra “BERRY” esta es utilizada con un doble propósito, en relación al término en inglés “VERY” ya que ambos vocablos (“BERRY” como “VERY”), se pronuncia de manera casi igual y la traducción al idioma español de “VERY” significa “MUY”, pudiendo relacionar este término con las bayas que son un producto nacional, por lo cual se puede tomar la marca como “MUY TICO”, buscando siempre proteger los productos de bayas. Agrega, además que no está de acuerdo en no poder utilizar la denominación “TICO”, ya que constan registros como lo son la marca FRUTICA la cual contiene el término “TICO” y HORTIFRUTI, que refiere a hortalizas y frutas.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° 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.”

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan del vínculo existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su registración, sea esta, por la existencia de otros productos similares con el cual puedan ser asociados o porque el signo no contenga la suficiente actitud distintiva que le permita al consumidor medio identificarlo de manera eficaz 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 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

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

En este sentido, 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 como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Este Tribunal considera que la denominación propuesta “**BERRY TICO**” en **clase 29** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*frutas tipo bayas*”, es denominativa, compuesta por el vocablo “**BERRY**” que su traducción del idioma inglés al español significa “**BAYA**” y por la palabra “**TICO**” que el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, define el término tico, ca., como: “(De -ico, por la abundancia de diminutivos con esta terminación en Costa Rica). 1. adj. coloq. costarricense. Apl. a pers., u. t. c. s.” Asimismo, vale la pena señalar el concepto que da el citado Diccionario al término “costarricense”: “1. adj. Natural de Costa Rica. U. t. c. s. (usado, usada o usadas también como sustantivo) 2. adj. Pertenciente o relativo a este país de América.”; de lo anterior se evidencia que el denominativo propuesto “**BERRY TICO**” es un signo que contiene palabras de uso común, constituida por una frase según las normas usuales de la gramática, donde “**BERRY**” (BAYA) es el nombre del producto a proteger, describe y alude directamente a su objeto de protección, por ello carece de distintividad en relación con otros productos que; de igual naturaleza, puedan ser ofrecidos por otras empresas competidoras en el mercado y “**TICO**” es un término de uso común, no apropiable, pues resulta ser el gentilicio asignado a las personas nacidas en Costa Rica, en función de su peculiar forma de hablar, pues es muy dado referirse a objetos y cosas pequeñas o de menor cantidad con la terminación “tico”. Así por ejemplo y para citar algunas de estas palabras: poquitico, chiquitico, solitico, que reflejan claramente la existencia de este gentilicio, de uso común para todo lo costarricense y por ende, no apropiable por alguien en particular, ya que tal circunstancia dejaría en desventaja a los demás comerciantes quienes no podrían hacer uso de ellas como complemento en sus propuestas. Situación que conlleva a que el signo carezca de aptitud distintiva, por ende, procede la aplicación del numeral 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

CUARTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. En cuanto a la denominación “**TICO**” indicada por el apelante, que ha sido utilizada en la inscripción de otros signos marcarios, cabe indicar que respecto a ello no es vinculante ante el Registro de la Propiedad Industrial los antecedentes registrales, estos no pueden ser un justificante inmediato de un otorgamiento, ya que cada caso ha

de ser resuelto según el marco de calificación registral que corresponda aplicar de acuerdo al momento de presentación de lo solicitado, por cuanto la coexistencia registral de signos que contengan en su denominación el término TICO, es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, es de mérito indicar, que en materia de marcas debe aplicarse el principio de individualidad en la calificación de las mismas, no siendo relevante o vinculante la existencia de otros signos inscritos con semejanzas a la solicitada, pues cada signo debe ser valorado y/o cotejado conforme las normas existentes sin sujeción respecto de casos resueltos con anterioridad.

Sobre la doble condición de utilizar por su similitud fonética “BERRY - VERY” indicada por el apelante, condición que pretende definir el signo, este Tribunal no la observa porque la parte gráfica es directa en señalar “BERRY” definido por el solicitante como baya, siendo así que efectivamente los productos señalados no cumplen con elemento de distintividad necesario.

Por las consideraciones indicadas este Tribunal concluye, que el signo propuesto “**BERRY TICO**” se torna carente de aptitud distintiva, por ende, inadmisibles por razones intrínsecas para poder obtener protección registral, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de instancia y es criterio que comparte este Órgano de alzada. En este sentido, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado **Carlos Andrés Abarca Umaña**, apoderado especial de la empresa **AGROINDUSTRIAL OREAMUNO CR S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:46:45 horas, del 12 de junio de 2017, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

QUINTO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, se da por

agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado **Carlos Andrés Abarca Umaña**, apoderado especial de la empresa **AGROINDUSTRIAL OREAMUNO CR S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:46:45 horas, del 12 de setiembre de 2017, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud del signo solicitado “**BERRY TICO**” en la **clase 29** internacional. 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. -**NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Priscilla Soto Arias

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR: 00.41.53