

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2017-0547-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio

MAX INTERAMERICAS, INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2017-3297)

Marcas y otros Signos Distintivos



VOTO 0109-2018

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

Conoce este Tribunal del *recurso de apelación* interpuesto por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número 1-1018-0975, en su condición de apoderado especial de la empresa **MAX INTERAMERICAS, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estado Unidos de América, domiciliada en 6338 Huntington Drive, Carlsbad, California, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:52:41 horas del 12 de julio de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 07 de abril de 2017, el licenciado **Néstor Morera Víquez**, de calidades y en su condición antes citada,

solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio  para proteger y distinguir en **clase 29** internacional “*papas tostadas*”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las

10:58:00 horas, del 28 de abril de 2017, le previno al solicitante las objeciones de forma y fondo contenidas en su solicitud, a efecto de que proceda a subsanar dentro del plazo establecido por ley. Mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de mayo y 09 de junio de 2017, el solicitante contesta lo solicitado.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 14:52:41 horas del 12 de julio de 2017, resolvió en lo conducente, lo siguiente: “... ***POR TANTO Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...***”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, el licenciado **Néstor Morera Víquez**, apoderado especial de la empresa **MAX INTERAMERICAS, INC.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 26 de julio del 2017, interpuso en tiempo y forma el recurso de apelación y una vez otorgada la audiencia de reglamento por parte de este Tribunal 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 Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos 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,

determinó rechazar la inscripción de la marca de fábrica y comercio  por estar

compuesta por términos calificativos y descriptivos, que hace que el signo propuesto sea intrínsecamente inviable al carecer de la distintividad necesaria para su registro; de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente indica en sus agravios, que el operador del Derecho debe colocarse en la posición del consumidor al momento de realizar el examen de la solicitud propuesta, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial le da un significado equivocado al término “MAXI”, por cuanto este vocablo se trata de un diminutivo de fantasía que le otorga la distintividad necesaria al signo pretendido para su registro.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978, 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 que impiden la inscripción de un signo por razones intrínsecas, derivan de la relación 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:

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.
...”*

Por consiguiente, un signo no es registrable por razones intrínsecas, cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando califique o refiera en forma directa a características o cualidades que presenta o podría presentar lo protegido.

Por otra parte, 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 sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.



La marca de fábrica y comercio solicitada es una marca mixta compuesta de dos palabras, por el término en español “**MAXI**”, que el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Editorial Espasa Calpe, S.A., p. 1842, la define como: “muy grande o muy largo” y por el vocablo en inglés “**CRISPS**”, que traducido al español significa “crocante, crujiente”, según el diccionario antes mencionado, en la páginas 686



y 689, siendo que el signo pretendido representa la combinación de palabras genéricas y de uso común para este tipo de productos, pudiendo ser utilizadas por otros que comercien el mismo o similar producto, por lo que estos términos “**MAXI**” y “**CRISPS**” no son dables de su exclusividad, aunado a ello el vocablo “**MAXI**”, le otorga una cualidad de superioridad al producto, al ser “muy o más crujiente”, de esta forma al otorgar a la denominación propuesta una cualidad de superioridad con respecto producto que se pretende proteger, se violaría el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas, ya que el signo propuesto es descriptivo con relación al producto a proteger en clase 29.

La marca constituye el vehículo que utiliza el empresario o empresa para posicionar en el mercado los productos que comercializa. Por lo que esa marca debe ser transparente, no indicar cualidades del producto, no describirlos y mucho menos apropiarse de un signo ya inscrito o engañar al

consumidor, ofreciendo una denominación que de modo alguno representa el producto que ofrece.

Respecto al artículo 7 inciso g), vale decir que la marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no tenga suficiente aptitud distintiva en relación con el producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando por la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulta falto de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que la distintividad requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “...*suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*...” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

Esa *Distintividad* es una particularidad de todo signo marcario, representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado, y por otra parte se convierte en un requisito indispensable para protección e inscripción de marcas.



De lo anterior considera este Tribunal, que el signo solicitado  se encuentra formado por los términos “MAXI” y “CRISPS”, que sin necesidad de desmembrarla esta posee un significado propio, por cuanto el término “MAXI”, no se trata de un diminutivo ni vocablo de fantasía como inequívocamente lo manifiesta el apelante en sus agravios y “CRISPS”, es una característica de las papas tostadas al ser crujientes, por tal motivo el consumidor medio al



observar el signo solicitado  de inmediato pensará que esta posee una característica o cualidad particular de superioridad que la diferencia de los demás productos de su misma especie que se comercializan en el mercado, por lo antes dicho no lleva razón el apelante.



El signo  no posee distintividad alguna, que es el requisito que debe tener un signo para ser percibido por el consumidor e identificado con el producto, las palabras que lo componen no tienen ningún otro elemento que le de esa característica, son palabras genéricas, necesarias en el comercio para el tipo de productos que se solicita y que describen claramente características del producto que pretende proteger, que para este caso son papas tostadas, siendo por tanto que el producto no pueda ser individualizado, al no tener algún elemento que lo distinga.

Conforme a lo expuesto y analizados los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MAX INTERAMERICAS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:52:41 horas del 12 de julio de 2017, la que en este acto se confirma.

CUARTO. 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 de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 interpuesto por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, como apoderado especial de la empresa **MAX INTERAMERICAS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:52:41 horas del 12 de julio de 2017, la cual, en este acto *se confirma*, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



en **clase 29** de la clasificación internacional. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Priscilla Soto Arias

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora