

**Expediente N° 2005-0117-TRA-PI**

**Solicitud de Registro de la marca de fábrica y comercio**

**“EXPO COCINA Y SABORES”**

**GRUPO NACIÓN GN, SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 3545-04)**

## **VOTO N° 20-2006**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del seis de febrero de dos mil seis.—**

**Recurso de Apelación** interpuesto por el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-doscientos veintisiete-novecientos noventa y cinco, en su calidad de *Apoderado Generalísimo sin límite de suma* de la compañía constituida bajo las leyes de Costa Rica, **GRUPO NACIÓN GN, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento dos mil ochocientos cuarenta y cuatro, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas veintisiete minutos veinticuatro segundos del dieciséis de febrero de dos mil cinco, con ocasión de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“EXPO COCINA Y SABORES”**, para distinguir publicaciones periódicas, libros, suplementos, periódicos diarios, folletos, revistas, semanarios, gráficos y hojas impresas, litografía y toda clase de publicaciones en general, en **Clase 16** internacional.

### **RESULTANDO:**

**PRIMERO:** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diecinueve de mayo de dos mil cuatro, la empresa **GRUPO NACIÓN GN, SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio **“EXPO COCINA Y SABORES”**, en Clase 16 de la Clasificación Internacional, para distinguir publicaciones periódicas, libros, suplementos, periódicos diarios, folletos, revistas, semanarios, gráficos y hojas impresas, litografía y toda clase de publicaciones en general.

**SEGUNDO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas veintisiete minutos veinticuatro segundos del día dieciséis de febrero de dos mil

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

cinco, dispuso: “*POR TANTO: Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada...*”.

**TERCERO:** Que contra la citada resolución, el representante de la compañía GRUPO NACIÓN GN, SOCIEDAD ANÓNIMA, en fecha dos de marzo de dos mil cinco, presentó Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio oponiéndose a lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, arguyendo que el distintivo marcario que se solicita es una marca novedosa, original y distintiva, que no es descriptiva de los productos que pretende proteger, sean publicaciones periódicas, libros, suplementos, periódicos diarios, folletos, revistas, semanarios, gráficos y hojas impresas, litografía y toda clase de publicaciones en general; alegó además, que si existen uno o varios elementos que le den el carácter distintivo requerido, eso sería suficiente para aceptar su registro, así como el hecho de que el distintivo no esté registrado con anterioridad; que no haya pasado al uso común o generalizado. Manifiesta el recurrente que el distintivo marcario solicitado, se encuentra formado de cuatro palabras de uso común, las cuales, si se unen forman un distintivo marcario nuevo, original y distintivo. Que aún y cuando se está ante palabras de uso común, éstas no son la designación necesaria y única para los productos que protege. Por último, el recurrente solicitó que se revocara la resolución apelada, y se ordenara continuar con los trámites de inscripción.

**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 Juez Ortiz Mora; y**

### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO: HECHOS PROBADOS:** Se tiene como hechos probados de interés para la resolución de esta solicitud: **1.-** Que en el “Listado de posibles antecedentes de marcas”, no consta la inscripción de la marca “**Expo Cocina y Sabores**” (folios del 3 al 6). **2.-** Que los señores Manuel Peralta Volio y Fernán Vargas Rohmoser, son apoderados generalísimos sin límite de suma de **GRUPO NACION GN, SOCIEDAD ANONIMA** (folio 10).

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS:** No existen hechos no probados de interés para la resolución de esta solicitud.

**TERCERO: ANALISIS DE FONDO:** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7º, incisos c) d) y g) y el numeral 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**EXPO COCINA Y SABORES**”, por considerar que en dicha denominación se han empleado términos de uso común; que son descriptivos del producto que se pretende proteger; y que no posee ningún elemento susceptible de distinción, ya que no contienen ningún carácter original ni novedoso, que son requisitos fundamentales para otorgar un distintivo marcario. Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que el signo solicitado es novedoso, original y distintivo, que no es descriptivo de los productos que pretende proteger. Que aún y cuando se está ante palabras de uso común, éstas no son la designación necesaria y única para los productos que protege. Además, que el distintivo marcario solicitado es evocativo, no descriptivo como lo indica el Registro.

**CUARTO:** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca y lo considera, como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad, considerada como aquella cualidad que debe de tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger al público consumidor que busca en el producto o servicio que adquiere, las características y calidades del producto que una marca conocida ya le ha brindado. Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la inscripción o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente con esa característica de distintividad y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas.

**QUINTO:** En este caso, la inscripción de la marca **Expo Cocina y Sabores**, fue rechazada por oponerse a lo estipulado en los artículos 7 incisos c), d), g) y 68 de esa Ley de Marcas.

Analizados cada uno de los incisos y artículo indicados, esta instancia no encuentra razón alguna para el rechazo de esa inscripción, ya que el inciso c), que se refiere a la designación del producto o servicio que se va a proteger, usando para ello términos que se encuentran dentro del lenguaje común o usanza comercial, no es aplicable al caso concreto, pues si bien los términos “cocina” y “sabores”, están dentro del lenguaje común de las personas y cuentan con un significado conforme al diccionario de la Lengua Española, y el término “*expo*”, usado dentro de la actividad comercial como diminutivo de la palabra exposición, unidos en una sola frase o igualmente tomados en forma individual, no son indicativos de los productos que se pretenden proteger, ya que las publicaciones que se realicen en los diferentes periódicos, libros, suplementos, folletos, revistas, semanarios, gráficos u hojas impresas, no van referidas a una exposición de cocina o sabores, sino que, a publicaciones en general, tal y como lo establece el recurrente cuando indica los productos a proteger, sea, el nombre de la marca no designa el producto. Tampoco, se da el presupuesto indicado en el inciso d), que prohíbe la descripción del producto a través del signo, ya que el distintivo solicitado no se confunde con aquellos productos que va a identificar, que tal y como se mencionan en la solicitud, son de índole general y no específicos de exposición o publicación de aspectos de cocina. En ese sentido, considera este órgano, al igual que lo señaló el recurrente, que bien podría sostenerse que el distintivo solicitado es uno **evocativo** o **sugestivo**, lo cual no es óbice para su inscripción. En efecto, como bien se sabe, los signos denominativos (verbales o nominales), son aquellos que están compuestos por un signo acústico resultante de la combinación de letras o palabras que forman un conjunto pronunciable, que pueden tener un significado conceptual, ante lo cual se está en presencia de signos evocativos o sugestivos, o carecer de ese significado, como es el caso de los signos de fantasía o caprichosos. Las marcas **evocativas** son aquellas en las que, aunque se brinda al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que se va a distinguir, no se refieren exactamente a la cualidad común y genérica de tal producto o servicio. En el caso bajo examen, el distintivo marcario “**EXPO COCINA Y SABORES**”, está compuesto de palabras que, si bien son de uso común, analizadas en forma conjunta, tal y como lo recomienda la moderna doctrina marcaria, no describen los productos que se pretende proteger, y no está designando de manera necesaria, única y habitual, tales productos, constituyendo la marca solicitada un signo distintivo inscribible, porque al examinarse en su totalidad y no elemento por elemento (ya que será captada por la mente del consumidor, como un todo único), se tiene que no está calificando ni describiendo los productos a proteger, toda vez que no hay duda de que las palabras “*expo*”, “*cocina*” y “*sabores*”, ofrecen, tan sólo, la idea de que los productos a proteger se referirán al ámbito de las artes culinarias, pero sin llegar a describirlos o calificarlos. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina, mediante resolución dictada en San Francisco de Quito, Perú, el 19 de marzo de 2003, dentro del Proceso N° 17-IP-2003, señaló: “...en el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este producto o servicio. A diferencia del descriptivo, el signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable...”. Por su parte el inciso g), que hace referencia a la característica de la distintividad, como se indicó supra, es indispensable para que proceda la inscripción de una marca. La prohibición de inscribir signos que carezcan de una aptitud distintiva, se fundamenta en el **principio de la no confusión**, según el cual un signo no puede causar confusión de ningún tipo. El **riesgo de confusión** se produce cuando el signo, por diferentes motivos, confunde al público consumidor, pretendiéndose con la legislación marcaria evitar ese riesgo, impidiéndose el registro de los signos que pudieren generar alguna confusión en el público. El fundamento de esto es, por parte de los comerciantes, su derecho a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por parte de los consumidores, por su innegable derecho a no ser confundidos, y por eso, como un signo debe tener capacidad distintiva, no se permite el registro de aquellos que carezcan intrínsecamente de esa aptitud, abriéndose así paso a las prohibiciones de registro contempladas en el artículo 7° de la Ley de Marcas. En el caso concreto, el signo “**EXPO COCINA Y SABORES**” posee una suficiente distintividad, por cuanto no llama a confusión al público consumidor, pues sin llegar a describirlos o calificarlos, individualiza los productos a proteger, de manera tal que el consumidor destinatario de aquellos no puede ser llevado a confusión respecto de la naturaleza de los mismos. En relación con la **distintividad**, el Tribunal Primero Civil, de los Tribunales de Justicia de Costa Rica, en resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, ha determinado respecto a esta característica lo siguiente: “...**DISTINTIVIDAD** de la marca, (...) es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”. Es decir, que en el proceso de adquisición, el público consumidor no vea su voluntad viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios (**RIESGO DE ASOCIACION**), o bien, en la calidad de los mismos (**CONFUSION**)...”. Además, la doctrina ha dicho que “...El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características...” (Derecho de Marcas. **Otamendi, Jorge**. LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pag. 107). En cuanto al artículo 68 citado en la resolución recurrida, referido según el Título VII, Capítulo I de la ya citada Ley de Marcas, al procedimiento

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

de registro de los nombres comerciales, es criterio de este Tribunal que su aplicación al caso concreto es improcedente, toda vez que el caso bajo examen se ha referido al ámbito de las **marcas** en sentido estricto, y no al de los **nombres comerciales**, que si bien también son signos distintivos como las primeras, han de merecer un tratamiento distinto. Es así como, analizados cada uno de los presupuestos establecidos en esos incisos, no encuentra este Tribunal razón alguna que impida la inscripción de la marca solicitada con los productos que se pretenden proteger, todos de la clase 16. Aún más, aunque no sea un motivo por el cual el Registro rechazó la marca solicitada, ésta incluso, no contraviene el inciso a) del artículo 8 de la Ley de cita (que prohíbe la inscripción de un signo si es idéntico o similar a una marca ya registrada o en trámite de registro), y así se advierte del Listado de posibles antecedentes de marcas constante en el expediente y que se tiene como hecho probado.

**SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE:** Analizado el caso que nos ocupa, con fundamento en la legislación, jurisprudencia y doctrina citada, es criterio de este Tribunal que, por tratarse de la solicitud de una marca de fábrica y comercio, para proteger: publicaciones periódicas, libros, suplementos, periódicos diarios, folletos, revistas, semanarios, gráficos y hojas impresas, litografía y toda clase de publicaciones en general, la registración del distintivo marcario **EXPO COCINA Y SABORES** debe autorizarse, toda vez que, por ser una marca de fábrica y comercio, ésta sí cumple con la finalidad primordial que debe satisfacer este tipo de distintivo, que es el de identificar plenamente el producto de la denominación que se pide, el origen empresarial y la calidad del producto o servicio sin riesgo de confusión. Además, porque constituye un signo que es diferente de aquellos empleados por los competidores. Así las cosas, es de mérito establecer que el distintivo marcario “**EXPO COCINA Y SABORES**”, al constituir un signo distintivo nuevo, que no califica ni describe los productos que pretende proteger, lo procedente es revocar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución emitida a las catorce horas veintisiete minutos veinticuatro segundos del dieciséis de febrero de dos mil cinco y en su lugar, ordenar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**EXPO COCINA Y SABORES**”, en clase 16 si otra circunstancia no lo impidiese.

**SÉPTIMO: 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, Ley N° 8039; 126.c), y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO:**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudenciales que anteceden, se declara CON LUGAR el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de **GRUPO NACIÓN GN, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas veintisiete minutos veinticuatro segundos del dieciséis de febrero de dos mil cinco, y en su lugar se ordena la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**EXPO COCINA Y SABORES**”, en clase 16 de la Nomenclatura Internacional, si otra circunstancia no lo impidiese. 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.**

***Licda. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. Edwin Martínez Rodríguez***

***M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Licda. Xinia Montano Álvarez***