

**RESOLUCION DEFINITIVA.**

**Expediente No. 2008-0608-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio**

**“Agenda de La Finca 2008” (diseño especial)**

**Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, R.L., Apelante.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 14584-07)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO No.047-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las doce horas veinte minutos del diecinueve de enero de dos mil nueve.**

Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, casada, Abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número uno- seiscientos setenta y nueve- novecientos sesenta, en su calidad de apoderada especial de la Cooperativa de Productores de Leche dos Pinos, R.L., con cédula de persona jurídica número tres-cero cero cuatro- cero cuarenta y cinco mil dos, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con dos minutos del veintinueve de agosto de dos mil ocho.

**RESULTANDO:**

**PRIMERO:** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 29 de noviembre de 2007, la licenciada Arias Chacón en la representación dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Agenda de la Finca 2008” (diseño especial), que consiste en un diseño que dice Agenda de la finca 2008, la imagen de unas personas, animales y cosas, y la frase; De finquero a empresario lechero,** en clase 16 de la Clasificación Internacional, para proteger agendas, calendarios, papel, cartón y artículos de estas materias no

comprendidas en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, materia de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos) caracteres de imprenta confeccionados con énfasis en la actividad lechera y agropecuaria.

**SEGUNDO:** Que ante prevención que hiciera el Registro, la sociedad solicitante mediante escrito presentado el 7 de marzo de 2008, limita la lista de productos a “agendas”; asimismo en escrito de fecha 4 de junio de 2008, solicita que no se proteja las imágenes incluidas en el diseño.

**TERCERO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas con dos minutos del veintinueve de agosto de dos mil ocho, rechaza la inscripción de la solicitud presentada, resolución que es apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**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: En cuanto a los hechos probados:** No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

**SEGUNDO: En cuanto a los hechos no probados:** No existen de interés para la resolución de este proceso.

**TERCERO: Delimitación del problema:** La Cooperativa solicitante pide la inscripción de un diseño especial que según lo adjuntado al expediente, consiste en un diseño especial que comprende imágenes de personas, animales y cosas y la frase ubicada en la parte superior izquierda que dice: *De finquero a empresario lechero*, para proteger agendas en la clase 16. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca por considerar que viola el artículo 7 literales d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte la apelante considera que el Registro no hizo un buen análisis ya que a pesar de que la marca es compuesta de términos comunes en el lenguaje, están estructurados de forma tal que le conceden la originalidad suficiente y necesaria para que sea un signo inscribible. Ante este Tribunal expuso, que el Registro debe de hacer un análisis en forma global, no dividiendo la marca para encontrarle significados no existentes y considerar que cada elemento que la conforma individualmente es de uso común. Asimismo que la marca tiene distintividad ya que diferencia fácilmente los productos que protege y permite que los consumidores los pueda elegir de otros de la misma clase.

**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. Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración 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.

La marca solicitada contrario a lo que indica el apelante, no contiene los elementos necesarios que permita al consumidor medio poderla adquirir sin problema alguno. A pesar de que el signo solicitado es para proteger únicamente agendas, con lo cual supuestamente adquiriría la distintividad pedida en el inciso g) del artículo 7 de la citada normativa, la misma contiene términos que la hacen engañosa y por ende no tenga suficiente aptitud distintiva, conforme lo establece ese mismo numeral inciso j), ya que dentro de su contenido y como frase que se pretende proteger, indica *“de finquero a empresario lechero”*, elemento denominativo que puede generar una creencia o expectativa en el consumidor que puede o no ser cierta. Además, el diseño pretendido incluye la fotografía o imágenes de personas que no han autorizado para que sean incluidas en ese signo, y la sola manifestación por parte del solicitante en cuanto a que no sean protegidas no es suficiente, ya que esas imágenes siempre van a estar contenidas en el diseño de esa marca, el que no fue sustituido por la apelante con la debida eliminación de éstas, lo que contraviene el inciso f) del artículo 8 de la citada Ley.

Por lo anterior, bien hizo el Registro en rechazar la inscripción del signo propuesto, resolución que es avalada por este Tribunal con la incorporación del fundamento legal expuesto. Con respecto al inciso d) citado por el Registro como uno de los fundamentos legales en la resolución apelada, no es aplicable, ya que el signo pedido no le otorga al producto ningún calificativo, ni le describe ninguna característica. De ese modo el Tribunal considera que lo resuelto por esa Instancia se encuentra ajustado a Derecho, conforme así ha sido analizado con fundamento en el artículo 7 incisos g) y j) y artículo 8 inciso f) de la citada Ley, con excepción del literal d) que no es aplicable a caso concreto.

**QUINTO: Sobre lo que debe resolverse:** Conforme a lo expuesto y con fundamento en la legislación citada, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación, interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón como apoderada especial de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, R.L. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con dos minutos del veintinueve de agosto de dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

**SEXTO: 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, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO:**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la Licenciada Marianella Arias Chacón como apoderada especial de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con dos minutos del veintinueve de agosto de dos mil ocho, la que en este acto se confirma. 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.**

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

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

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias***

**Descriptor:**

- Marcas Inadmisibles por Derecho de Terceros e Intrínsecamente.
- TE: Signo violatorio del derecho a la Personalidad, marca descriptiva y engañosa.
- TG: Marcas Inadmisibles
- TNR: 00.41.33 y 00.60.55