

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Expediente No. 2005-0278-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “La Riquísima”

Compañía Numar, S.A.

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 6460-04)

### ***VOTO No. 64-2006***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-** Goicoechea, a las nueve horas treinta minutos del diecisiete de marzo de dos mil seis.

Recurso de Apelación, interpuesto por el señor Robert C. Van Der Putten Reyes, mayor, casado, abogado y notario, vecino de Escazú, Jaboncillo, titular de la cédula de identidad número ochocero setenta y nueve – trescientos setenta y ocho, en su condición de Apoderado Especial de la empresa “**COMPAÑÍA NUMAR, S.A.**”, con cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- ciento setenta y tres mil novecientos noventa y ocho, con domicilio en San José, contra la resolución dictada por la Sub Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cincuenta y seis minutos y veinticuatro segundos del dieciocho de mayo de dos mil cinco.

#### **RESULTANDO:**

**PRIMERO:** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día tres de setiembre de dos mil cuatro, el señor Van Der Putten Reyes, en la condición con que comparece, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca La Riquísima, en clase 29 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos leche y otros productos lácteos, leche condensada, aceites y grasas comestibles, conservas y encurtidos.

**SEGUNDO:** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas cincuenta y seis minutos y veinticuatro segundos del día dieciocho de mayor de dos mil cinco, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

en los artículos 7 incisos d), g) y j) y 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto la marca cuyo registro se solicita asociada a los productos a proteger es atributiva de cualidades.

**TERCERO:** Que inconforme con la citada resolución, el recurrente mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinticuatro de mayo de dos mil cinco, interpuso entre otro, recurso de apelación, alegando que la marca solicitada no aparece en el Diccionario de la Real Academia Española, lo cual implica que no es un término de uso común en el lenguaje de nuestro país y por ende provoca que dicha denominación sea lo suficientemente distintiva y original y sea susceptible de registro, ya que ese signo es lo que la jurisprudencia llama marcas sugestivas a las cuales se les permite su inscripción.

Continúa manifestando el apelante, que en el caso de la marca La Riquísima, no se está describiendo ni atribuyendo cualidades ni características del producto a proteger, pues de ningún modo se comunica directamente al consumidor esas cualidades o características, de ahí que no existe el riesgo de error, por lo cual no se está incurriendo en la prohibición del artículo 7 inciso d), g), o j) de la Ley de Marcas referida.

Asimismo destaca el señor Van Der Putten, que se está ante lo que la doctrina llama marcas denominativas complejas, las cuales son las que están formadas por dos o más palabra y que implica, que deberán analizarse de forma global y conjunta. Por lo anterior solicita se revoque la resolución en este acto impugnada.

**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;**

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** **En cuanto a los hechos probados:** Este Tribunal enlista como único hecho probado, que el señor Robert Van Der Putten Reyes, es Apoderado Especial de la empresa **COMPAÑÍA NUMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA** (folio 43).

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

**TERCERO:** ***Planteamiento del problema.*** El recurrente solicita la inscripción de la marca de fábrica denominada **LA RIQUISÍMA**, en clase 29 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos leche y otros productos lácteos, leche condensada, aceites y grasas comestibles, conservas y encurtidos.

El Registro de la Propiedad Industrial le rechaza dicha solicitud, aduciendo que el signo marcario asociado a los productos a proteger, resulta totalmente atributiva de cualidades, contraviniendo los artículo7 literales d), g) y j) y 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por esa circunstancia, declara sin lugar esa solicitud.

El señor Van Der Putten Reyes en la condición con que comparece, inconforme con esa decisión, aduce básicamente como agravios, que la marca solicitada no aparece en el Diccionario de la Real Academia Española, lo cual implica que no es un término de uso común en el lenguaje de nuestro país; que ese signo es lo que la jurisprudencia llama marcas sugestivas a las cuales se les permite su inscripción; que con la marca La Riquísima, no se está describiendo ni atribuyendo cualidades ni características del producto a proteger y que se trata de una marca denominativa compleja, las cual deberá analizarse de forma global y conjunta.

**CUARTO:** ***Análisis conceptual normativo.*** El Tribunal ha sostenido que el signo que se elija para identificar un producto tiene que ser distintivo en relación con otros signos utilizados en el mercado, a fin de evitar la confusión con productos o servicios similares.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

El recurrente como primer agravio, indica que la marca no es un término de uso común, prohibición que se contempla en el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, presupuesto que el Registro no contempló para rechazar la inscripción del signo marcario. Sí hace referencia el a quo, al literal d) que preceptúa lo referente a los calificativos que de una marca se realice en perjuicio de su registrabilidad, siendo que éstos se refieren básicamente, a cualidades generales que pueden aplicarse o decirse de muchos productos.

El signo que se pretende inscribir, compuesto de dos palabras independientes entre sí, “La” que constituye dentro del idioma español un artículo que viene a designar el género de la palabra a la cual acompaña; y “riquísima”, que proviene de la palabra rica o rico, conceptuado por el Diccionario de la Real Academia como gustoso, sabroso o agradable, no es correcto, aunque así lo solicita el apelante, conceptuar “la riquísima” como una sola palabra, pues entre cada una de ellas “la” y “riquísima” existe un espacio que las hace independientes entre sí, aunque esta situación no le resta el carácter de marca denominativa compleja y que pueda ser examinada en forma global, como lo hace este Tribunal en el caso de análisis.

Sin embargo, aún y cuando se examine la marca en su conjunto, la primera impresión que deja la aprehensión del vocablo, es la palabra que conforma su factor tópico. Indiscutiblemente el término que sobresale en el signo que se pretende inscribir es “riquísima”, pues el vocablo “la”, como se indicó supra, es considerado por el público consumidor como el artículo que simplemente describe el género de la palabra a la cual acompaña.

Siendo que el término riquísima guarda una estrecha relación con los productos que se pretenden proteger todos referidos a alimentos, y que les establece una cualidad esencial para atraer su consumo, cual es, que son sabrosos o agradables al paladar de un consumidor, debilita la posibilidad de su inscripción. La jurisprudencia Andina, ha externado criterio al respecto, y sobre lo analizado ha dicho: *“La naturaleza del signo no es condición sine qua non para descalificar per ser un signo descriptivo. Para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas (...), se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto. De ahí, por ejemplo, que el término confortable no sea susceptible de registro para sillones, sí podría serlo, por ejemplo para pasta de dientes.”* (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, abril 17 de 1998). Siguiendo ese mismo concepto, el término “riquísima” no es susceptible de registro para conservas, jaleas,

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

carne, pescado, aves, frutas, legumbres, leche condensada, entre otros, ya que le asigna una cualidad a esos productos, que incluso si no son sabrosos o agradables al paladar de un consumidor, podría considerarse ese signo hasta engañoso.

De lo anterior se colige, que el literal d) citado por el Registro para rechazar el signo planteado para su inscripción, está correctamente aplicado al caso que se discute, siendo asimismo complementario de los dos literales siguientes, sea el g) y el j), pues si la marca califica o describe alguna característica o cualidad del producto, no tiene suficiente aptitud distintiva, tal y como lo dispone el inciso g) citado, elemento sine qua non para que un signo sea registrable, pues constituye la capacidad que tiene para individualizar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, haciendo posible que el consumidor o usuario los elija sin riesgo de confusión (artículo 7, inciso j).

En cuanto al artículo 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, numeral citado por el Registro **a quo** como fundamento para denegar la inscripción de esta marca, el mismo no tiene relación con el caso en análisis, pues este artículo hace referencia al procedimiento de registro de un nombre comercial, el que es completamente diferente al signo distintivo solicitado.

**QUINTO:** Al determinar esta instancia que efectivamente la marca solicitada, no reúne las condiciones ni requisitos que indica la Ley para su inscripción, contraviniendo con ello el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como lo establece el Registro **a quo**, lo que procede es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa **COMPAÑÍA NUMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución de las trece horas cincuenta y seis minutos y veinticuatro segundos del dieciocho de mayo de dos mil cinco, 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 el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**POR TANTO:**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la empresa **“COMPAÑÍA NUMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA”**, en contra de la resolución de las trece horas cincuenta y seis minutos y veinticuatro segundos del dieciocho de mayo de dos mil cinco, 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.-**

**Licda. Guadalupe Ortiz Mora**

**Lic. Edwin Martínez Rodríguez**

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

**Licda. Xinia Montano Álvarez**

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