



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0631-TRA-PI**

**Solicitud de marca de fábrica y comercio “TURBO PAJILLA (DISEÑO)**

**LACTEOS CENTROAMERICANOS S.A, apelante.**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 093-2012)**

**Marcas y otros Signos**

## ***VOTO N° 0088-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta minutos del cuatro de febrero de dos mil trece.***

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-532-390, en su condición de apoderado especial de la empresa **LACTEOS CENTROAMERICANOS S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas seis minutos con cincuenta segundos del catorce de mayo de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el 09 de enero de 2012, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LACTEOS CENTROAMERICANOS S.A**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de la República de Nicaragua, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“TURBO PAJILLA” (Diseño)**, en clase 21 internacional, para que proteger y distinguir; **“Pajillas.”**

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece



horas seis minutos con cincuenta segundos del catorce de mayo de dos mil doce, resolvió;  
***“(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada. (...)”***

**TERCERO.** Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 29 de mayo de 2012, la representante de la empresa **LACTEOS CENTROAMERICANOS S.A**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

**CUARTO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas veinte minutos con cincuenta y ocho segundos del seis de junio de dos mil doce, resolvió;  
***“(...) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...). Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada (...).”***

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso presentado se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal, no tiene hechos de tal carácter para la resolución de este asunto.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la empresa **LACTEOS CENTROAMERICANOS S.A**, por haber considerado que el signo marcario propuesto resulta capaz de atribuir cualidades o características, por lo que carece de



la distintividad necesaria en relación con los productos a proteger en clase 21, por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas contenidas en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, la apoderada de la empresa **GYOTREX S.A.**, argumentó dentro de sus agravios en términos generales que su representada desde el momento en que presentó la solicitud la marca, fue pretendida para registro y protección únicamente de pajillas, al amparo del artículo 7 párrafo segundo. Que el diseño propuesto se compone de las denominaciones: “TURBO” + “PAJILLA” + “CENTROLAC”, acompañado con el arte de una pajilla, con cuatro hélices, y un diseño en el fondo de tipo irregular de color amarillo; y que la intención de protección de productos son pajillas. Que el signo solicitado corresponde a una marca mixta, siendo que está compuesta de varios términos y de un diseño que en conjunto, hacen de la marca que esta sea totalmente novedosa y original. Por lo que el signo es distintivo dado que se compone de muchos elementos que le dan ese carácter, y solicita se proceda con el registro de la marca “**TURBO PAJILLA**” (**Diseño**), en clase 21 internacional.

**CUARTO. 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.**”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:



*“Artículo 7º- **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.** (...).”* (Lo resaltado no corresponde a su original)

En este sentido, se desprende de la anterior cita legal, que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo o calificativo** de las características de ese producto o servicio. En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

*“(...) Se entiende también, en general, que los **términos descriptivos** son los que de alguna manera **“informan”** a los consumidores usuarios acerca de **las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger** (...).”* (Subrayado y negrita no corresponde al original.)

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 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.

Así las cosas, cabe señalar que el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el análisis realizado determinó que el signo propuesto por la empresa **LACTEOS CENTROAMERICANOS S.A.**, denominado **“TURBO PAJILLA CENTROLAC” (DISEÑO)** en **clase 21** internacional, para proteger; **“Pajillas”**, se encuentra compuesto por un término descriptivo sobre la característica del producto que se trata, por lo que se denota la ausencia del requisito indispensable como lo es la aptitud distintiva que debe contener una marca para ser registrable. Bajo ese criterio lo rechazó y aplicó el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas,



tal y como fue fallado por el Registro de la Propiedad Industrial.

No obstante, este Tribunal difiere del criterio emitido por el Registro de la Propiedad Industrial, en virtud que del estudio realizado por esta Instancia se desprende, que la empresa solicitante **LACTEOS CENTROAMERICANOS S.A**, limita su protección a “Pajillas.” En atención a ello, debe operar para la presente solicitud la aplicación del artículo 7 infine, que en lo de interés indica: “(…), *Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.*” Tal y como se desprende de los antecedentes del signo solicitado y en razón de ello debe acogerse bajo las citada condición, como ha sido externado por el recurrente en su elenco de manifestaciones.

Por otra parte, debe este Tribunal hacer ver al apelante, que el hecho de que su representada tenga una marca inscrita con ese diseño, no constituye un parámetro para definir la inscripción de otro signo, en virtud de que los criterios que otorgan o deniegan los registro marcarios son analizados en forma independiente, y para cada caso en particular, conforme a la normativa marcaria aplicable, en razón de ello no son de recibo dichas manifestaciones.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, concluye este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, representante de **LACTEOS CENTROAMERICANOS S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas seis minutos con cincuenta segundos del catorce de mayo de dos mil doce, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de ley correspondiente, si otro motivo ajeno al aquí analizado, no lo impidiere.

#### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, por mayoría se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la empresa **LACTEOS CENTROAMERICANOS S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la



Propiedad Industrial, a las trece horas seis minutos con cincuenta segundos del catorce de mayo de dos mil doce, la que en este acto se revoca para que el Registro, proceda con el trámite de inscripción de la marca **de fábrica y comercio “TURBO PAJILLA CENTROLAC” (DISEÑO)**, en **clase 21** internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. 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.-

**NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora.*