



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0306-TRA-PI

Solicitud de registro como marca de fábrica “Del Sabor” (DISEÑO)

DISTRIBUIDORA GRUPO ISTMO S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 3337-2009)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1332-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y cinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado una vez, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-694-636, en su condición de apoderado especial del señor **Esteban Gutiérrez Cruz** y la empresa **Distribuidora Grupo Istmo S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas seis minutos con cincuenta y nueve segundos del veintiséis de febrero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el cuatro de mayo de dos mil nueve, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el Licenciado **Edwin Sergio Álvarez Quesada**, en su condición de apoderado especial de la empresa **Distribuidora Skida Internacional y Asociados S.A**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica: **“Del Sabor”**, en clase **32** internacional, para proteger y distinguir; **“Jugos y néctares de frutas.”**



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas seis minutos con cincuenta y nueve segundos del veintiséis de febrero de dos mil diez., resolvió; “(...) *Declarar sin lugar la oposición interpuesta por Esteban Gutiérrez Cruz, contra la solicitud de inscripción de la marca “Del Sabor (Diseño)”, en clase 32 internacional, presentada por Edwin Sergio Álvarez Quesada, en representación de Distribuidora Skida Internacional y Asociados S.A, la cual se acoge. (...).*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha nueve de marzo de dos mil diez, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, apoderado especial del señor **Esteban Gutiérrez Cruz** y la empresa **Distribuidora Grupo Istmo S.A**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas siete minutos con treinta y dos segundos del cinco de marzo de dos mil doce, resolvió; “(...) *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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.



SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución que se impugna resolvió acoger la solicitud de la marca de fábrica denominada “**Del Sabor**” en **clase 32** internacional, presentada por el representante de **Distribuidora Skida Internacional y Asociados S.A**, al determinar que el signo solicitado goza de suficientes elementos distintivos para coexistir registralmente, por cuanto de su análisis se desprende que el término “Del Sabor” no le otorga características al producto, no es descriptivo y no es un término genérico, además está constituido por elementos figurativos que le otorgan una mayor distintividad, ya que este puede distinguir los productos de otros haciendo posible que el consumidor pueda identificarlos, por lo que no produce engaño al consumidor. Igualmente la normativa precisa esa característica como función primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto a que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio, elementos que posee la marca solicitada. En consecuencia el signo en estudio no se encuentra contenido dentro de las causales de irregistrabilidad que establece el artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte la apelante a pesar de que recurrió la resolución final en fecha 12 de marzo de dos mil diez, no expresó agravios ni en la interposición del recurso, como tampoco en la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal, mediante resolución de las ocho horas cuarenta y cinco minutos del ocho de junio de dos mil doce.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. Cabe señalar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un **recurso de apelación**, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los **agravios**, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al Tribunal, de que la resolución del Registro



fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose de manera concreta los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.**

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el representante de la compañía solicitante Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, no expresó el fundamento de su inconformidad. Asimismo, una vez conferida la audiencia correspondiente de los quince días, tampoco se manifestó ante este Tribunal.

No obstante, en cumplimiento del **Principio de Legalidad** que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio. En este sentido, tenemos que el Registro de la Propiedad Industrial acogió la marca de fábrica solicitada denominada **“Del Sabor”** en **clase 32** internacional, presentada por la empresa **Distribuidora Skida Internacional y Asociados S.A.**, al considerar que la propuesta contenía los elementos necesarios para poder coexistir registralmente, criterio que no comparte este Órgano de alzada por las siguientes razones.

El artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que 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)

En este sentido, 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 registraci3n, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, del cual se desprende 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 relaci3n 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.)*

En este sentido, la distintividad de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger se debe determinar en funci3n de su aplicaci3n 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 registraci3n, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condici3n de distintividad suficiente.

Para el caso bajo examen, la propuesta marcaria **“Del Sabor”** en **clase 32** internacional, se encuentra compuesto por un término que determina una característica del producto alimenticio, en virtud de que hace referencia expresa a que tiene sabor, por lo que hay falta de elementos distintivos que debe de ostentar una marca para ser registrable.



En virtud de lo anterior, al estar compuesta la marca solicitada “*Del Sabor*” por un término que únicamente describe las cualidad del producto de “tener sabor” hace que el mismo carezca intrínsecamente de la aptitud distintiva para su registro de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros signos Distintivos, disposición que en idéntico sentido establece el artículo 6 quinquies b-2 del Convenio de Paris, que indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Por las consideraciones expuestas y citas legales, que anteceden, este Tribunal estima procedente declarar con lugar el recurso de apelación por los motivos dados por este Órgano de alzada, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas seis minutos con cincuenta y nueve segundos del veintiséis de febrero de dos mil diez, la que en este acto se revoca, para que el Registro de la Propiedad Industrial, proceda con el rechazo de la solicitud presentada por la empresa **Distribuidora Skida Internacional y Asociados S.A**, de la marca de fábrica “*Del Sabor*” en *clase 32* internacional.

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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación por motivos expuestos por este Tribunal, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas seis minutos con cincuenta y nueve segundos del



veintiséis de febrero de dos mil diez, la que en este acto se revoca, para que el Registro de la Propiedad Industrial, proceda con el rechazo de la solicitud presentada por la empresa **Distribuidora Skida Internacional y Asociados S.A**, de la marca de fábrica **“Del Sabor”** en **clase 32** 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.-

NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora.