



Expediente No. 2011-0359-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios “PROGRAMA PREVENTIVO EN AVES”

Corporación Agropecuaria CORPECO, S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 10-8572)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO No. 1352-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con cinco minutos del cinco de octubre de dos mil once.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- setecientos cincuenta y ocho- cuatrocientos cinco, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **Corporación Agropecuaria CORPECO, S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas cuatro minutos y cinco segundos del diecisiete de febrero de dos mil once.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 22 de septiembre de 2010, el Licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, de calidades antes indicadas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios **“PROGRAMA PREVENTIVO EN AVES (DISEÑO)”**, en clase 44 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “Herramientas para mejorar y evaluar la productividad y responsabilidad de la finca, a través de programas integrados de información que buscan establecer los programas sanitarios adecuados en el manejo, medicación, alimentación y



genética, para aumentar la productividad del sector agropecuario; y recomendaciones de manejo, salud y nutrición. **(DISEÑO)**



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas cuatro minutos y cinco segundos del diecisiete de febrero de dos mil once, resolvió; “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...).*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha nueve de marzo de dos mil once, el Licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, apoderado especial de la sociedad **Corporación Agropecuaria CORPECO, S.A**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas con cincuenta minutos y seis segundos del dieciséis de marzo de dos mil once, resolvió; “(...) *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...) y admitir el Recurso de Apelación ante el tribunal de alzada (...).*”

QUINTO. Que a la substanciación del recurso 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de servicio denominada “**PROGRAMA PREVENTIVO DE AVES (DISEÑO)**”, en clase 44 de la nomenclatura internacional, por cuanto determinó que la marca propuesta resulta genérica y descriptiva de un servicio, ya que lo designa en forma inmediata y directa, además resulta engañosa en relación con la lista de servicios y obedeciendo a una cuestión de orden lógico es un signo que carece de la distintividad necesaria que permita su inscripción en relación con los servicios a proteger en clase 44. Que la marca propuesta no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas que violentan en el artículo 7 incisos c) d) g) y j) de la Ley de Marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con el rechazo, el recurrente plantea los siguientes agravios por lo cual considera que la marca de servicios propuesta por su representada no es denominativa, como lo indicó el Registro sino evocativa, del cual no se pretende hacer reserva de los términos usados en el mismo, que por tratarse de un diseño especial la relación con los productos a proteger si es válida. Además se solicita además se mantenga el logo por formar parte de un todo con la marca y los productos a proteger, y que no existe riesgo de confusión para el consumidor en virtud de que lo que se pretende inscribir es una marca de servicios, que si bien es cierto da una idea del servicio no lo describe, porque lo que protege va mas allá de lo que la misma expresa.



TERCERO: EN CUANTO AL CASO CONCRETTO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en el artículo 2, define el término marca como: (...) *Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, (...)*. Estableciéndose, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, y sobre aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, así mismo del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal.

Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige. Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de toda marca, al determinar que ésta debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca, de los de la competencia. Así entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente precisamente ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto al que se refiera de otros iguales que se encuentren en el comercio, además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la Ley de Marcas anteriormente citada.

Cabe indicar, entonces que cuando un signo es **descriptivo** o calificativo de las características del producto o servicio que vaya a proteger, en cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será, y por ende carecerá de la **aptitud distintiva** necesaria para diferenciarlos de otros similares que se encuentren en el mercado a disposición del público.



Tal y como se desprende de la citada normativa, la Ley de Marcas establece ciertas objeciones a la inscripción de signos marcarios que pueden darse por motivos **intrínsecos**, producto de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, ante la falta de capacidad distintiva, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados que se encuentran en el mercado. En este sentido el Registrador dentro de su función calificadora, debe verificar el cumplimiento de estos requisitos conforme lo señala el artículo 7 de la Ley de rito, dentro de las cuales, para el caso bajo estudio, nos interesan las dispuestas en los incisos c), d), g) y j), sea, por resultar términos genéricos y de uso común, que sirven además para calificar o describir alguna característica del producto; o cuando no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica; o pueda causar engaño o confusión sobre la naturaleza, cualidades, modo de fabricación o alguna otra característica del producto que se pretende distinguir.

Bajo esa tesitura, nos encontramos que el signo propuesto de acuerdo al análisis realizado corresponde a una marca mixta, o sea que se encuentra conformada por un diseño o elemento gráfico y otro elemento denominativo, del cual el que debe prevalecer al momento de realizar el análisis es el denominativo más que el gráfico, en razón de que el primero de ellos es generalmente el tema de su enunciado y hacia éste se dirige directamente la atención del consumidor. Por consiguiente al realizar el estudio del signo propuesto resulta claro, que el elemento denominativo es **“PROGRAMA PREVENTIVO EN AVES”**, reforzando este concepto de marca de servicio con el elemento gráfico que nos refiere a los pollitos, que es parte integral del signo marcario propuesto. (Diseño)





Para proteger y distinguir en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza; ***“Herramientas para mejorar y evaluar la productividad y responsabilidad de la finca, a través de programas integrados de información que buscan establecer los programas sanitarios adecuados en el manejo, medicación, alimentación y genética, para aumentar la productividad del sector agropecuario; y recomendaciones de manejo, salud y nutrición.”***

De lo anterior se desprende que el signo propuesto más que en su eventual nivel creativo o fantasioso, se debe establecer en función de su aplicación a tales productos o servicios, bajo esa perspectiva es claro que del análisis realizado por el Registrador, la marca de servicio propuesto no tiene relación respecto de los productos o servicios que pretende proteger, siendo que es descriptiva con relación a servicios agropecuarios lo cual es un concepto que abarca un mercado muy amplio, cuando de los elementos que componen el diseño gráfico únicamente hace alusión a las aves, razón por la cual el signo propuesto no tiene la suficiente aptitud distintiva respecto del servicio al cual se pretende aplicar y ello conlleva a producir dentro de la actividad comercial confusión al consumidor promedio de la naturaleza, cualidades o alguna otra característica del producto que se pretende distinguir.

Cabe advertir que dentro del presente análisis es posible apreciar que no solo nos encontramos con las causales advertidas por el Registro de la Propiedad Industrial, sino que además con lo dispone el artículo 7 párrafo final, 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.”*

En este sentido, tal y como se puede apreciar los elementos que acompaña el **diseño gráfico** propuesto, este nos refiere propiamente a la actividad avícola y de esa manera será percibido por el consumidor, cuando en la realidad lo que se pretende proteger son servicios relacionados con la actividad agropecuaria que es un concepto mucho más amplio dentro de esa especialidad lo cual evidentemente conlleva a que se produzca una evidente confusión dentro de la actividad mercantil, dado que tal y como lo señala el citado numeral el signo debe estar debidamente



concordado con los servicios que protege y para el caso que nos ocupa ese nivel relacional no se configura.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, concuerda este Tribunal con el criterio emitido por el Registro de la Propiedad Industrial, al determinar que la marca de servicios denominada “**PROGRAMA PREVENTIVO EN AVES (DISEÑO)**”, no goza de la suficiente distintividad para identificar los servicios que enlista en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la Ley, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, apoderado especial de la sociedad **Corporación Agropecuaria CORPECO, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas cuatro minutos y cinco segundos del diecisiete de febrero de dos mil once, la cual en este acto se confirma, al considerar que el signo propuesto resulta ser un término genérico, de uso común, calificativo y descriptivo, que lo hace adolecer de la capacidad distintiva pura y simple por lo que no resulta viable autorizar su registro, al contravenir con lo dispuesto en el artículo 7º incisos **c) d) g) J) y último párrafo de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.**

TERCERO: 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 No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, representante de la sociedad **Corporación Agropecuaria CORPECO, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas cuatro minutos y cinco segundos del diecisiete de febrero de dos mil once, 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora