



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0352-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de servicios “PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA (DISEÑO)”

CORPORACION AGROPECUARIA CORPECO, S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8573-2010)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 1356-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las trece horas con treinta minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-758-405, actuando como representante de la empresa **CORPORACION AGROPECUARIA CORPECO, S. A.**, con cédula jurídica 3-101-106753, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y siete segundos del diecisiete de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintidós de setiembre de dos mil diez, el Licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, de calidades indicadas, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir: *“Herramienta para mejorar y evaluar la salud y nutrición de la mascota, a través de programas integrados de información y recomendación, que buscan*



establecer los programas sanitarios adecuados en manejo, medicación, alimentación y genética, para aumentar la productividad”, en **clase 44** de la Clasificación Internacional de Niza, con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y siete segundos del diecisiete de febrero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el once de marzo de dos mil once, el Licenciado Guier Acosta, en la representación indicada, apeló la resolución referida anteriormente y por esa razón conoce este Tribunal en Alzada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Juez Mora Cordero, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, resuelve denegar el registro del signo solicitado por la empresa Corporación Agropecuaria CORPECO, S.A., por considerar que su elemento denominativo se compone de palabras genéricas y descriptivas, ya que designa en forma inmediata y directa su objeto de protección. En razón de ello, la marca resulta inadmisibles por razones intrínsecas, pues contraviene el artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente manifiesta que la marca solicitada es inscribible por ser evocativa y no descriptiva, ya que no da una idea acerca de alguna propiedad, cualidad o característica del producto o servicio que se pretende distinguir. Agrega que el signo propuesto es un diseño especial y no se hace reserva de los términos que la componen y por ello es válida la relación de éstos con los servicios a proteger, dado que no se hace una descripción explícita, por lo que presenta la distintividad necesaria y suficiente que le permite ser protegida registralmente. En razón de dichas afirmaciones, solicita se declare con lugar el recurso de apelación.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LOS SIGNOS MARCARIOS. Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Es por ello que la 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 de otros similares que se encuentren en el mercado. Así entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite 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 citada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Los motivos intrínsecos que impiden el registro de un signo como marca se encuentran en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de ellos nos interesan para el caso concreto:

*“Artículo 7°- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

(...)

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica...”

De acuerdo con los incisos citados, una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad**, **novedad** y **especialidad**, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: *“(...) suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)”*



(Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

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 sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así que, de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no es susceptible de registración, si no goza de la condición de distintividad suficiente respecto de su objeto de protección.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 incisos **c)**, **d)** y **g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro de “**PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: “*Herramienta para mejorar y evaluar la salud y nutrición de la mascota, a través de programas integrados de información y recomendación, que buscan establecer los programas sanitarios adecuados en manejo, medicación, alimentación y genética, para aumentar la productividad*”, por cuanto los vocablos que componen el elemento denominativo del signo, por sí mismos y vistos en forma conjunta con el diseño que ha sido agregado, en el que se visualizan las siluetas de tres animales, describen exactamente el servicio ofrecido, por ello, carece de distintividad en relación con los servicios que de igual naturaleza pueden brindar otras empresas competidoras, dado lo cual no resultan de recibo las manifestaciones del apelante.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Es así que, analizadas las causales previstas en el artículo 7º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión, de que la marca solicitada contraviene esas disposiciones y por ello no es susceptible de protección registral, en razón de lo cual debe declararse sin lugar el recurso



presentado.

CUARTO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Pablo Enrique Guier Acosta**, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **Corporación Agropecuaria CORPECO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y siete 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 dejará 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptorios

- **Marca Intrínsecamente inadmisibles**
- **TE: Marca con falta de distintividad**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**