



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0815-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “SUGAR IN THE RAW”

CUMBERLAND PACKING CORP., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 10442-2008)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1434-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas quince minutos del nueve de noviembre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-903-770, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **Cumberland Packing Corp.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y seis minutos y treinta y cuatro segundos del once de marzo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de octubre de dos mil ocho, el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, en la representación indicada, solicita la inscripción, en clase 30 de la Nomenclatura Internacional, de la marca de comercio **“SUGAR IN THE RAW”**, que puede traducirse al español como **“AZÚCAR AL CRUDO”**, para proteger y distinguir azúcar y azúcar turbinado. Dicha marca presenta un diseño que consiste en la palabra **“SUGAR IN THE RAW”** en letras estilizadas de



color negro, en donde la palabra “SUGAR” se encuentra encima de “IN THE”, mientras que esta última se encuentra encima de “RAW” conformando tres niveles.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las diez horas, cuarenta u seis minutos y treinta y cuatro segundos del once de marzo de dos mil nueve, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, el Licenciado Vargas Valenzuela, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación, razón por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS: No se tienen hechos de tal naturaleza que incidan en la resolución del proceso por ser un caso de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial determina que la marca solicitada “SUGAR IN THE RAW” está constituida por términos genéricos, no susceptibles de apropiación por un particular. Dichos términos no son de fantasía, pues transmiten una idea muy clara de los productos que pretende proteger (azúcar), siendo entonces descriptiva de los mismos con lo cual violenta los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros



Signos Distintivos, por ello carece de la carga necesaria de distintividad que permita su inscripción.

Inconforme el recurrente, alega que la marca solicitada si cuenta con suficientes elementos distintivos pues cumple con los requisitos de novedad o carácter distintivo, licitud, disponibilidad y originalidad. Que si bien la marca contiene la palabra “azúcar”, de la cual no se hace reserva y protege productos similares a ésta, cuenta con otros elementos diferenciadores, tales como “in the raw” y el diseño, por lo que no puede crear confusión o engaño a los usuarios, quienes podrán identificar la marca y sus productos sin que este diseño resulte descriptivo de los productos que protege como erradamente manifiesta el registrador.

Agrega que los productos que se protegen resultan totalmente diferenciables en relación con el nombre y diseño de la marca porque ese producto a proteger no es azúcar de forma genérica, sino diversos tipos de azúcar, a saber azúcar turbinado. Además, el elemento “in the raw” se refiere específicamente a la forma de extracción y elaboración del azúcar, lo que permite hacer de ésta un producto diferenciable y distinguible.

Que resulta inadmisibles el argumento del Registro para denegar el registro de la marca de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues además de cumplir con los requisitos indicados la marca se encuentra inscrita en diferentes países, tales como Estados Unidos de América, por lo que el Registro de la Propiedad Industrial debe ser consecuente con sus homólogos en la aplicación de la Clasificación de Niza y los criterios de registro pues resulta improcedente que únicamente en Costa Rica se deniegue su inscripción. En este sentido, la marca solicitada debe ser considerada como notoria, de conformidad con lo definido por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, el Tribunal Registral Administrativo y los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que debe ser objeto de una protección especial.



TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o 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)

Desde el punto de vista intrínseco, las objeciones a la inscripción de un signo marcario derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

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:*

(...)

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 del artículo 7 citados, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea de **uso común** en el lenguaje corriente, para el producto o servicio que pretende proteger, cuando sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio y cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica. De ahí resulta claro que, los requisitos que



debe cumplir el signo para su registro son **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).

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 (...).”

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.

Así, 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. Para el caso concreto, en su escrito inicial el solicitante manifiesta que “*Dicha marca puede traducirse al español como “Azúcar al crudo”* y los productos que pretende proteger son azúcar y azúcar turbinado. No obstante, el recurrente alega que la marca no es descriptiva de los productos pues éstos son “*totalmente diferenciables en relación con el nombre y diseño de la marca*” y agrega además que el elemento “*in the raw*” se refiere específicamente a la forma de extracción y elaboración del azúcar.

Resulta extraño para este Tribunal, que el recurrente defienda su solicitud con tales afirmaciones, pues si él mismo provee la traducción del signo solicitado como “*Azúcar al*



crudo” y lo que pretende proteger es azúcar, es evidente que el factor predominante es “azúcar” que evidentemente es un término genérico para ese producto y por lo tanto no susceptible de apropiación por un particular, tal y como lo afirma el Registro en la resolución recurrida. Asimismo, es claro que el nombre de marca describe el producto, en este caso qué esfuerzo mental requiere para el consumidor hacer la relación de marca y producto, siendo además que el diseño agregado no aporta algún elemento especial al signo, pues se trata simplemente de su parte denominativa con una disposición determinada de sus componentes.

Por otra parte, en sus agravios manifiesta que la marca solicitada ha sido inscrita en otros países y por lo tanto es improcedente su rechazo por parte del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica. Sobre este punto, cabe aclararle al apelante que el **principio de territorialidad de la ley**, impide justificar la solicitud de una marca con la solicitud o incluso su registro en otras latitudes, ya que cada una de esas solicitudes será o fue calificada de acuerdo a su concreto marco de calificación, el cual es distinto para cada país.

Sobre la aplicación del principio de territorialidad a la calificación de signos marcarios, este Tribunal en el Voto No. 191-2009 de las diez horas del dos de marzo de dos mil nueve, indicó:

“...sobre el alegato realizado acerca de la coexistencia de los signos en otras jurisdicciones, se debe recordar que el derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Sobre el punto comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)” **Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**



*“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas del original, subrayado nuestro). **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 74.***

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 incisos 1) y 3) indican:



“Artículo 6 [Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

(...)

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no pueden considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio...”

Por último, sobre el reconocimiento de la **notoriedad** de las marcas este Tribunal en reiteradas resoluciones, dentro de éstas en los Votos No. 023-2008 de las 09:00 horas del 28 de enero y No. 246-2008 de las 11:45 horas del 5 de junio, ambos de 2008, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

“...La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea



atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar...”

En sus agravios, el Licenciado Bonilla Robert, alega la notoriedad de la marca solicitada no obstante no aporta prueba que así lo demuestre, razón por la cual no puede esta Autoridad pronunciarse sobre este aspecto.

Dadas las anteriores consideraciones, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en relación con que, el signo marcario solicitado no es en realidad un término de fantasía como afirma el solicitante, pues él mismo indicó lo contrario en el escrito inicial. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 **incisos c), d) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto para la protección de “*azúcar y azúcar turbinado*”, por tratarse de un término de uso común, por resultar un signo calificativo y descriptivo, sea atributivo de cualidades de tales productos, en vista de lo cual carece de la distintividad necesaria para su inscripción.

CUARTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE: Conforme las anteriores consideraciones, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, en su condición de Apoderado Especial de la empresa Cumberland Packing Corp., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y seis minutos con treinta y cuatro segundos del once de marzo de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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, y 29 del



Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, en su condición de Apoderado Especial de la empresa Cumberland Packing Corp., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y seis minutos con treinta y cuatro segundos del once de marzo de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora