



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0951-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de comercio “PREMIER”**

**EMPACADORA PERRY Y COMPAÑÍA LIMITADA, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2012-5207)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 223-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las diez horas del veintiséis de febrero de dos mil trece.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **EMPACADORA PERRY Y COMPAÑÍA LIMITADA**, entidad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veintiún minutos y treinta y siete segundos del ocho de agosto de dos mil doce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 5 de junio del 2012, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“PREMIER”**, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”*.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las once horas con veintiún minutos y treinta y siete segundos del ocho de agosto de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso el rechazo de plano de la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 29 de agosto del 2012, la representación de la empresa **Empacadora Perry y Compañía Limitada**, presentó recurso de apelación en contra 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 han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 Díaz Díaz, 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resuelve denegar la inscripción del signo solicitado por la empresa **EMPACADORA PERRY Y COMPAÑÍA LIMITADA**, por considerar que éste resulta capaz de atribuir cualidades o características, causar confusión y es carente de la distintividad necesaria en relación con los productos a proteger en la clase 29 solicitada, por lo que transgrede el artículo 7 incisos d) y g), de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Agrega



el Órgano a quo que el vocablo “PREMIER” tiene un significado que el consumidor promedio entiende y que otorga una característica a los productos, no es un significado antojadizo por parte del calificador, dado que se entenderá el significado del vocablo según su uso normal y corriente en el mercado, sea como la indicación de una mayor valía respecto del estándar de un producto, por lo que no encuentra en la construcción del signo algún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva a la marca propuesta, entonces el signo se convierte en una palabra que tan solo indica que los productos de la clase 29 internacional poseen la característica de ser superiores a la versión regular, por lo que cae dentro de la prohibición contenida en el inciso d) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas. Concluye que el término “PREMIER” no es apropiable por la vía del Registro ya que se refiere a una calidad por encima de la normal, por lo que otorgar un derecho de exclusividad marcaría a un agente económico sobre éste término se constituiría en un acto de competencia desleal, al pretender restringir a los competidores de su uso infringiendo el espíritu del artículo 1° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos referido a la tutela de la competencia leal.

El recurrente manifiesta que la marca “PREMIER” en su forma denominativa se encuentra inscrita a nombre de Empacadora Perry y Compañía Limitada, bajo el Registro No. 79218, desde el 13 de abril de 1992 en clase 29 de la nomenclatura internacional, y los propietarios lo que desean ahora es actualizar la imagen de dicha marca agregando un diseño distintivo al mismo.

Continua refiriéndose la apelante a que si bien es cierto la marca “PREMIER (DISEÑO)” puede tener un contenido conceptual, el mismo no es aplicable en relación con los productos que desea proteger, y precisamente ese aspecto es el que hace NOVEDOSA Y DISTINTIVA la marca, por cuanto se presenta de manera única y llamativa, el querer proteger y distinguir productos propios de la clase 29 con una marca como “PREMIER (DISEÑO)”



**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Habiendo analizado la marca propuesta “**PREMIER (DISEÑO)**” por la empresa **EMPACADORA PERRY Y COMPAÑIA LIMITADA**, y los alegatos expuestos por su representante, así como la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, concuerda este Tribunal con el criterio del *a quo*, en el sentido de que, no puede ser autorizado el registro del signo solicitado de conformidad con los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y bajo los fundamentos dados, por cuanto el vocablo califica o describe alguna característica del producto. Además, valga agregar que el vocablo PREMIER, significa en el habla inglesa que el consumidor promedio costarricense identifica, el adjetivo: PRIMERO, y esta palabra está calificando los productos que pretende proteger y distinguir, sea; “*carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles*”.

Debemos tener presente que la distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a diferenciar 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, 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.

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles 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).

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. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

En lo respecta al agravio del apelante, en cuanto a que ya tiene inscrita la marca “PREMIER”, debe indicarse que cada caso es independiente de ahí que los parámetros de valoración difieren de conformidad con el tiempo y el espacio en que se analizan, donde obviamente la normativa que regula la materia sufre los cambios que las tendencias le impregnan. En el presente caso desde la inscripción del signo alegado hasta la fecha, la materia de marca ha evolucionado en el comercio siendo conceptualizado hoy en día bajo los parámetros más exigentes de protección tanto hacia el público consumidor como de los sustentantes de los registros.

El hecho que el apelante tenga un antecedente de inscripción no le genera el derecho per se de continuar con procesos de inscripción de signos, que con la tendencia actual, sean contrarios a derecho, lo cual no implica con ello, que no pueda preservar como derecho adquirido la comercialización y uso del registro obtenido bajo la legislación vigente al momento de solicitarse.



Igualmente, el hecho que una marca casi idéntica y en la misma clase del nomenclátor internacional, propiedad de la apelante se encuentre inscrita ya en nuestro país, no es vinculante, ya que la calificación que se realiza, no depende que se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece nuestra actual Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, dado que conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto.

Así las cosas, el signo solicitado “**PREMIER (DISEÑO)**”, en clase **29** de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir los productos indicados, no puede ser inscrito por cuanto califica los productos y le confiere una característica de superioridad, le imprime en la mente al consumidor una característica del producto de ser primero, de primera calidad, lo cual hace que el signo solicitado no tenga suficiente capacidad distintiva, entrando en contravención con lo dispuesto en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que en virtud de lo anteriormente expuesto no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, debiendo confirmarse la resolución del Registro de la Propiedad Industrial.

**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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 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 **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **EMPACADORA PERRY Y COMPAÑÍA LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintiún minutos y treinta y siete segundos del ocho de agosto de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la marca de fábrica “**PREMIER (DISEÑO)**”, en clase **29** de la clasificación 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



### **Descriptores**

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