

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente N° 2005-0073-TRA-PI**

**Solicitud de Inscripción de la Marca de Servicio: “PALMA REAL”**

**Ing. Mauricio Estrada Gómez, en representación de “Agroganadera Pinilla S. A.”, apelante  
Registro de la Propiedad Industrial (Expte. de origen N° 533-03)**

### ***VOTO N° 257-2005***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las nueve horas del veinticuatro de octubre de dos mil cinco.—***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Ingeniero **Mauricio Estrada Gómez**, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, vecino de Hacienda Pinilla, Guanacaste, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y tres-setecientos setenta y uno, en su calidad de *Apoderado Generalísimo limitado a la suma de un millón quinientos mil dólares*, de la sociedad con domicilio en Santa Ana, denominada **Agroganadera Pinilla Sociedad Anónima**, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero veintitrés mil seiscientos diecisiete, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cinco minutos y cuarenta y dos segundos del siete de diciembre de dos mil cuatro.—

#### **RESULTANDO:**

1º) Que mediante el escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil tres, la Licenciada Ana Cristina Arroyave Rojas, en representación de la sociedad **Agroganadera Pinilla Sociedad Anónima**, presentó la solicitud de inscripción del signo “**PALMA REAL**”, en **Clase 36** del nomenclátor internacional, como *marca de servicio* para proteger y distinguir servicios de bienes raíces en general.—

2º) Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución final dictada a las doce horas con cinco minutos y cuarenta y dos segundos del siete de diciembre de dos mil cuatro, dispuso: “...**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de Febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de Paris y*

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

*ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada... ”.—*

3º) Que informe con esa resolución, el Ingeniero Mauricio Estrada Gómez, en su calidad ya dicha, interpuso recurso de revocatoria, que le fue rechazado, con apelación en subsidio, que le fue admitido para su conocimiento por parte de este Tribunal, alegando, básicamente: a) que se objetó la inscripción de una marca de servicios por la protección de un nombre (establecimiento) comercial ya inscrito, lo cual no es procedente por encontrarse ambos signos distintivos en una clasificación diferente, y no trasgredirse por eso los lineamientos de la legislación marcaria; y b) que no habría confusión alguna entre tales signos, por la diferente ubicación geográfica en la que serían utilizados.—

4º) 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 provocaren la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.—

### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO: EN CUANTO A LAS PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER:** Este Tribunal requirió, para mejor proveer, la prueba documental enunciada en la resolución dictada a las quince horas con quince minutos del veintisiete de setiembre del año en curso, la cual ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y es la que consta a folios del 64 al 65 del expediente.—

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS:** Por carecer la resolución recurrida de un elenco de Hechos Probados, con vista en la documentación que consta en el expediente este Tribunal suple lo echado de menos, teniendo por probado el siguiente hecho de interés para lo que debe ser resuelto: **ÚNICO:** Que desde el quince de mayo de dos mil tres, se encuentra registrado el nombre comercial “PALMA REAL”, con el acta de registro N° 138521, a nombre de la empresa “Limago Sociedad Anónima” (f. 65).—

**TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS:** No existen hechos con el carácter de no probados, con relevancia para la resolución de este asunto.—

**CUARTO: EN CUANTO AL FONDO: A-) Sobre los “signos” y su “distintividad”:** 1-) La materia de Propiedad Intelectual ha sido un tema de gran discusión en las últimas dos décadas, debido a la corriente actual de una globalización económica, y a la gran influencia que ha adquirido lo que ya se admite como un derecho protector: el del **consumidor**.— Como resultado de eso, surgió el tema de los **signos distintivos**, es decir, de las señales o figuras que utilizan las empresas, entendidas éstas en el más amplio sentido de la palabra, para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores, y que son protegidos 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 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, los signos distintivos 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, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual—Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17; puede consultarse en la biblioteca de este Tribunal).— 2-) Entre los signos distintivos que puede emplear un comerciante en el ejercicio de su actividad mercantil, se encuentran, en un mismo nivel jurídico, las **marcas**; los **nombres comerciales**; los **emblemas**; las **expresiones o señales de publicidad comercial** (conocidas también como **señales de propaganda**); las **denominaciones de origen**; y las **indicaciones de procedencia** (Véase en igual sentido a FLORES DE MOLINA, op.cit., pp. 16-20, y pp. 41-45), y son estos los mismos signos distintivos que prevé y regula en este país la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2002; “Ley de Marcas”, en adelante) que, como bien se sabe, lo que hizo fue ajustar la legislación costarricense a los compromisos derivados del *Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio* (abreviado como “*Acuerdo sobre los ADPIC*”), por ser este el instrumento internacional que contiene el marco mínimo de protección, en materia de propiedad intelectual, que los países miembros de la

Organización Mundial del Comercio (entre ellos Costa Rica) debían prever en su legislación interna, y esto como resultado de las negociaciones entabladas por los países miembros del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por las siglas del inglés *General Agreement on Tariffs and Trade*) en el marco de la ronda de negociaciones comerciales conocida como Ronda Uruguay, en las que el país intervino y que finalizó el 15 de diciembre de 1993.— 3-) De conformidad con el artículo 1º de la citada Ley de Marcas, se tiene que la finalidad de ese cuerpo legal, en lo que interesa, es: “...*proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...*”, de donde se confirma que esa ley regula a un mismo nivel, los signos distintivos conocidos como **marca**, y como **nombre comercial** (por citar tan sólo los dos que interesa analizar en esta resolución), lo cual también se corrobora por las definiciones contempladas en el artículo 2º de la Ley mencionada. Y es por esa razón que debe quedar claro, que en el ámbito de la **propiedad intelectual**, cuando se habla de la “marca” o se alude al tópico “marcarío”, hay que saber distinguir cuándo se está refiriendo a la “marca” como equivalente del género signo distintivo, y cuándo se está refiriendo, propiamente, a su sentido estricto, es decir, a esa particular especie de tales signos.— 4-) Ahora bien, si la principal función de tales **signos** es distinguir a un producto o a una empresa respecto de todos sus competidores, es imprescindible que sea original, único e innovador. Por esa razón, la “**distintividad**” de un **signo** se mide en función, por una parte, de la *unicidad* de la palabra en sí, y es por esa razón que en general, los signos (palabras o figuras) abstractos, es decir, los que se han “creado a la medida”, resultan ser los más distintivos; y por otro lado, la **distintividad** del **signo** depende también de ese carácter “único”, dentro del contexto de los que le resulten competidores dentro de una misma categoría de productos, servicios o establecimientos.— 5-) Ahora bien, antes de intentar una definición de **distintividad**, se debe precisar que es una cuestión de hecho, razón por la cual “...*es naturalmente mutable, puede sufrir variaciones, podría aumentar, disminuir, perderse, diluirse y eventualmente podría recuperarse. Siendo la distintividad una cuestión de hecho se comprenderá fácilmente que ésta no depende del signo per se, sino que está condicionada a elementos externos que condicionaran su existencia...*” (Véase a Enrique BARDALES MENDOZA, La Distintividad como Objeto de Derecho, en <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=877>). Por ese motivo, válido es afirmar que en términos estrictamente ontológicos, no existen “signos distintivos” en términos abstractos, sino signos o medios que han

adquirido *distintividad*, por cuanto la *distintividad*, como una situación de hecho, se adquiere, y el mantenimiento de su vigencia depende de determinadas circunstancias de hecho; es decir, no depende del *signo* en sí, sino de una circunstancia que le resulta externa. Entonces, si la *distintividad* es independiente del signo que la tiene adherida, será, en último análisis, una cuestión más bien relativa, sujeta al control del operador de Derecho. Entendida de ese modo la *distintividad* como un elemento con connotaciones relativas a situaciones de hecho, resulta de naturaleza mutable y temporal, y es lo que le concede a un determinado *signo* connotaciones diferenciales, independientes de la naturaleza intrínseca del mismo.— 7-) Sobre este particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (que debe aplicar una normativa, supranacional y nacional, prácticamente similar a la costarricense), ha sostenido lo siguiente: “...*La distintividad / Es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. / Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.* (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27). / Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”. (Proceso 19-IP-2000...” (Resolución dictada en el Proceso 29-IP-2004, del 2 de junio de 2004).— 8-) La prohibición de inscribir *signos* que carezcan de una aptitud distintiva, se fundamenta en el *principio de la no confusión*, según el cual un *signo* no puede causar confusión de ningún tipo. Esto se debe a que si uno no se diferencia de otro, entonces no podría hablarse técnicamente de que “exista”, pues para esto debe tener “*fuera distintiva*”. El *riesgo de confusión* se produce, entonces, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres

campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse el **signo** que genere algún significativo riesgo de confusión en el público. El fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y el innegable derecho del consumidor a no ser confundido, y por eso, como un **signo** debe tener capacidad distintiva, **no se permite el registro de aquellos que carezcan intrínsecamente de esa aptitud**, abriéndose así paso a las prohibiciones de registro contempladas, en lo que interesa aquí, en los artículos 7º y 8º de la Ley de Marcas.— **B-) Sobre la marca en general:** **1-)** Una **marca** es todo signo o medio material de cualquier clase o forma, que sirve para señalar y distinguir de otros productos y servicios similares; o también todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona. De manera más concreta, la **marca** puede ser definida como el signo distintivo que sirve para diferenciar, en el tráfico mercantil, bienes o servicios procedentes de un empresario o grupo de empresarios, respecto de los bienes o servicios idénticos o similares de otros empresarios o grupos de ellos. La Ley de Marcas da, en el artículo 2º, su propia definición acerca de lo que constituye una marca: “...*cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.*”— **2-)** La **marca** puede estar constituida por letras, números, cifras y sus combinaciones, elementos figurativos, monogramas, escudos, estampados, viñetas, palabras o combinaciones de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación; y en general cualquier combinación de los signos o medios citados en los puntos anteriores. También puede referirse a nombres geográficos nacionales y extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos, y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas.— **3-)** Gracias a la **marca**, los posibles consumidores pueden identificar que el producto procede de esa empresa que la ha puesto en el mercado, y que, por lo tanto, puede esperar de ese producto determinada calidad, bien porque ya conoce el producto, bien porque conoce otros productos de esa persona, o bien porque ha sido informado de ello (a través de la publicidad o por testimonios de otros).— De lo anterior se sigue que la inscripción de una

marca puede ser inadmisibile, cuando no sea distintiva, o cuando implique el riesgo de provocar alguna confusión. Es por eso que la Ley de Marcas establece dos clases de marcas inadmisibles: 1º, las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, o sea, por razones de fondo; y 2º, las marcas inadmisibles por razones extrínsecas, o sea, por derechos de terceros, detallándose en los artículos 7º y 8º, respectivamente, los supuestos prohibitivos de su inscripción.— Así, no son susceptibles de registro, los signos que se compongan exclusivamente de términos genéricos para los productos o servicios que pretendan distinguir; los que estén exclusivamente compuestos por signos o por indicaciones que se hayan convertido en habituales o usuales para designar los productos o servicios; los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio; las formas que vengan impuestas por razones de orden técnico o por la naturaleza de los propios productos; los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres; los que puedan inducir al público a error sobre la naturaleza, calidad, características o procedencia geográfica de los productos o servicios; el color por sí solo; los que reproduzcan o imiten la denominación, el escudo, la bandera, y las condecoraciones; los que reproduzcan o imiten los signos oficiales de control o garantía estatales; y los que, por ser idénticos o semejantes a otros ya protegidos, puedan inducir a confusión en el mercado.— **C-) Sobre la inadmisibilidad del signo “PALMA REAL” como *marca de servicio***: 1-) La sociedad **Agrogranadera Pinilla Sociedad Anónima**, presentó la solicitud de inscripción del signo “PALMA REAL”, en **Clase 36** del nomenclátor internacional, como *marca de servicio* para proteger y distinguir servicios de bienes raíces en general. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de ese signo, con fundamento en la prohibición establecida por el artículo 8º, inciso a), de la Ley de Marcas, por encontrarse inscrito el *nombre comercial* “PALMA REAL”, según consta en el acta N° **138521**, desde el quince de mayo de dos mil tres, a nombre de la sociedad “Limago Sociedad Anónima”. Y contra esa decisión se alzó el apelante, exponiendo como agravios, muy puntualmente, que se objetó la inscripción de una *marca de servicios* para proteger a un *nombre (establecimiento) comercial* ya inscrito, lo cual no es procedente por encontrarse ambos signos distintivos en una clasificación diferente, y no trasgredirse por eso los lineamientos de la legislación marcaria; y que no habría confusión alguna entre tales signos, por la diferente ubicación geográfica en la que serían utilizados.— 2-) Al respecto, considera este Tribunal que por ser manifiestamente improcedentes, no lleva razón el apelante en sus alegatos,

porque, aunque el Registro de la Propiedad Industrial erró en el fundamento legal de la inadmisibilidad de la inscripción del signo “**PALMA REAL**” como marca de servicio (que no es el literal “a” del citado artículo 8º de la Ley de Marcas), lo cierto es que el registro de ese signo es inadmisibile, porque de ser permitido se daría la violación del numeral “d)” de la Ley de Marcas, en cual reza, literalmente, lo siguiente: “ARTÍCULO 8.-Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: / ... d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior. ...” (los subrayados no son del original).— **3-**) Como se colige de esa norma, una *marca* no puede ser inscrita, en la medida en que sea “idéntica” o “similar” a un *nombre comercial* que ya sea usado en el país por un tercero, desde una fecha anterior a la solicitud. En el caso bajo examen, se tiene que desde el 15 de mayo de 2003, se encuentra inscrito el *nombre comercial* “**PALMA REAL**”, signo este que es idéntico, al signo que la sociedad **Agroganadera Pinilla Sociedad Anónima** pretende inscribir como una *marca*, cuya grafía, fonética y concepto, son los mismos que los del signo ya inscrito, lo cual le quita cualquier distintividad, y puede provocar en los consumidores, sin duda alguna, un evidente riesgo de confusión, ocurriendo, por demás, que de permitirse la inscripción del signo pretendido, se daría un grosero quebranto de todos los principios y reglas establecidas por el ordenamiento jurídico que regula la materia marcaria.— **4-**) Bajo esta tesisura, quedan relegadas a un segundo plano las objeciones del apelante referentes a lo que este Tribunal entiende como una presunta “preferencia” registral que debería darse a la inscripción de la *marcas* sobre los *nombres comerciales*, lo cual –debe ser enfatizado– no tiene ningún asidero, ni doctrinario, ni legal, lo que ocurre también con el argumento relacionado con la “diferencia geográfica” que se daría en el uso de los signos enfrentados, pues lo cierto es que ese punto no tiene relevancia alguna en materia de marcas o nombres comerciales, como sí la tiene, desde luego, en materia de *denominaciones de origen* e *indicaciones geográficas*, que no es la del caso bajo examen, debiéndole quedar claro al apelante, que la similitud entre uno y otro signo, puede crear confusión en el público consumidor, que podría suponer que el *nombre comercial* inscrito, y la *marca* cuya inscripción se pretendía, tendrían el mismo origen empresarial, lo que resulta a todas luces inaceptable por la legislación, tanto de los Tratados Internacionales, como de la interna, un *riesgo de confusión* en abstracto por el que se debe favorecer al signo distintivo (en este caso un nombre comercial) que se encuentra ya inscrito, sobre el signo que se pretende inscribir. Sobre el

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

particular, la doctrina sostiene que: “...*La incompatibilidad in abstracto de las marcas contrapuestas es independiente de que el consumidor pueda conocer por las circunstancias de comercialización del bien (canales de distribución, etc.) o por otras circunstancias que los productos o servicios comparados tienen un origen empresarial distinto y, por tanto, es irrelevante que no exista de facto riesgo de confusión.*” (LOBATO (Manuel), Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Madrid, Editorial Civitas, 2002, p. 285).— .— **D-) Sobre lo que debe ser resuelto:** Como la eventual de inscripción del signo “**PALMA REAL**”, en **Clase 36** del nomenclátor internacional, como *marca de servicio* para proteger y distinguir servicios de bienes raíces en general, implicaría la afectación del derecho de un tercero, como lo sería la empresa “**Limago Sociedad Anónima**” como dueña del *nombre comercial* “**PALMA REAL**”, inscrito bajo el registro N° **138521**, y por ser idénticos los signos bajo análisis, se presentaría un riesgo de confusión real, en acatamiento de los deberes impuestos por ley a este Tribunal, corresponde, entonces, declarar sin lugar el ***Recurso de Apelación*** interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cinco minutos y cuarenta y dos segundos del siete de diciembre de dos mil cuatro, resolución que deberá ser confirmada en todos sus extremos, mas aclarándose que lo sería con fundamento en lo establecido en el inciso d) del artículo 8° de la Ley de Marcas, y no en el inciso a) de ese mismo numeral y Ley.—

**QUINTO:** **EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA:** De conformidad con los artículos 1 y 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.—

### **POR TANTO:**

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas, doctrinarias y jurisprudenciales que anteceden, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cinco minutos y cuarenta y dos segundos del siete de diciembre de dos mil cuatro, resolución que se confirma en todos sus extremos, mas aclarándose que lo sería con fundamento en lo establecido en el inciso d) del artículo octavo de la Ley de Marcas, y no en el inciso a) de ese mismo numeral y Ley.—

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

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.**—

***Licda. Yamileth Murillo Rodríguez***

***Licda. Xinia Montano Álvarez***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***Licda. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. William Montero Estrada***