



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-1240-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo BOMBONES (diseño)**

**Guandy Holding Inc., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 1167-09)**

**Marcas y otros Signos**

## ***VOTO N° 257-2010***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta minutos del quince de marzo de dos mil diez.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Denise Garnier Acuña, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete - novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada especial de la empresa **GUANDY HOLDING INC.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas nueve minutos once segundos del catorce de setiembre de dos mil nueve.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el diez de febrero de dos mil nueve ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Denise Garnier Acuña, apoderada especial de la compañía **GUANDY HOLDING INC.**, sociedad organizada bajo las leyes de Panamá, domiciliada en 48 calle este, Bella Vista edificio Sucre Zona 5, solicitó la inscripción de la marca de comercio :



La marca consiste en un diseño de un cuadrado de color rosado con franjas moradas y lilas en los bordes. Dentro de este la figura de un oso color amarillo con flores de colores blanco con rojo y verde y una figura rectangular blanco con rosado. Sobre éste la palabra bombones en color verde con el borde negro y alrededor los colores fucsia, blanco, rosado y terminando en fucsia. En la parte superior a la derecha, una figura irregular de colores amarillo y negro, para distinguir bombones en clase 30 de la nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las trece horas nueve minutos once segundos del catorce de setiembre de dos mil nueve resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha dos de octubre de dos mil nueve la licenciada Denise Garnier Acuña, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

**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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ureña Boza, 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. TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA.** El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Tribunal, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la Licenciada Denise Garnier, apoderada especial de la compañía **GUANDY HOLDING INC**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, únicamente indicó que ante el Tribunal Registral Administrativo expondría los argumentos de fondo, lo cual no hizo, toda vez que una vez conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 24) para expresar agravios, desaprovechó



esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte de la empresa recurrente, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por la Licenciada Denise Garnier, apoderada especial de la compañía **GUANDY HOLDING INC.**

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, por lo cual este Tribunal comparte el criterio vertido por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, cuando establece que: “(...) a) El signo **“Bombones”** está constituido por un término genérico que transmite una idea clara de los productos que se pretenden proteger en la clase solicitada. Se aprecia de la propia literalidad del signo solicitado que se utiliza un término genérico para referirse a los productos a proteger, siendo esto se logra sin la necesidad de que el consumidor tenga que realizar un mayor esfuerzo mental para evocar o interpretar el mensaje a través de la imaginación (...) En cuanto a la **distintividad**, se tiene que el signo propuesto analizado en su conjunto carece de la necesaria capacidad distintiva al estar conformado por un término genérico, cuyo significado es conocido por la población, principalmente al relacionarlos con los productos a proteger (...) En virtud de lo anterior, este registro considera que el signo marcario propuesto contiene palabras que describen los productos a proteger, por lo que la marca propuesta carece de la carga necesaria de distintividad que permita su inscripción y resulta inapropiable por parte de un particular. Por estas razones no es posible el registro de



*la misma al violentar el artículo séptimo, literal c) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos....”*

**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)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** 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 inadmisibile 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, 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).

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.

Es así que 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.

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 del signo propuesto, para proteger y distinguir bombones en clase 30 de la nomenclatura internacional.

**CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a lo anteriormente considerado, procede este Tribunal a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Denise Garnier Acuña representando a la empresa **GUANDY HOLDING INC** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas nueve minutos once segundos del catorce de setiembre de dos mil nueve, la cual 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Denise Garnier Acuña representando a la empresa **GUANDY HOLDING INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas nueve minutos once segundos del catorce de setiembre de dos mil nueve, la cual se



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

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 .-**NOTIFÍQUESE.**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*MSc. Norma Ureña Boza*

-