

Expediente N°: 2006-0161-TRA-PI

**Solicitud de Inscripción de la Marca de Fábrica y Comercio: “PRIMA DONA”
(DISEÑO)**

Primus Lucero, S.A. Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 7982-04)

VOTO N° 357-2006

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

Recurso de Apelación interpuesto por la sociedad **Primus Lucero, Sociedad Anónima**, representada por su *Apoderado Especial*, Licenciado Robert C. Van Der Putten Reyes, mayor de edad, casado, abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número 8-079-378, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las doce horas con doce minutos y siete segundos del doce de abril de dos mil cinco.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil cuatro, la sociedad **Primus Lucero, Sociedad Anónima**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio:



en **Clase 30** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir los siguientes productos: café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y

preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo y en general donas de todos los tipos y de todos los sabores.

II.- Que por considerar que el distintivo solicitado no era susceptible de protección registral por estar compuesto por palabras genéricas, inclusive descriptivas por la connotación de los términos que lo componen; mediante la resolución dictada a las doce horas con doce minutos y siete segundos del doce de abril de dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial 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 París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: Se declara sin lugar la solicitud presentada.*” (La negrita es del original).

III.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de abril de dos mil cinco, el Licenciado van der Putten Reyes en la representación dicha apeló la resolución referida, argumentos que también fueron esgrimidos ante esta instancia mediante escrito de fecha cinco de mayo de dos mil seis y por medio del cual solicita, se declare con lugar el recurso de apelación y se proceda a la inscripción de la marca solicitada en la clase 30 a nombre de su representada.

IV. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a 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. Se enlista como tal, de importancia para lo que debe

ser resuelto, el siguiente: Que el Licenciado Robert Christian van der Putten Reyes, mayor de edad, casado una vez, abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número ocho cero setenta y nueve- trescientos setenta y ocho, es *Apoderado Especial* de la sociedad **Primus Lucero, Sociedad Anónima** (ver folio 3).

SEGUNDO. **Hechos No Probados.** No existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. **En cuanto al fundamento legal del rechazo por parte del Registro.** El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales c), d) y g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000), en adelante Ley de Marcas, que a la letra dicen:

“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.”

Al mismo tiempo indica ese Registro, que el distintivo marcario solicitado no es susceptible de protección registral ya que son palabras genéricas, inclusive descriptivas por la connotación de los términos que lo componen, inexistente de caracteres especiales de novedad y de originalidad, además tendiente a originar error o confusión en cuanto a la verdadera naturaleza de los servicios a proteger.

Por su parte el recurrente en su escrito de apelación que reitera ante esta instancia, manifiesta que el Diccionario de la Real Academia Española contempla la palabra “PRIMA o PRIMO” bajo una serie de significados, entre algunos está el de primoroso y excelente. Además y en cuanto a la palabra “Dona”, ésta proviene del latín “domina” que significa mujer, dama, concluyendo que la marca solicitada al traducirse al idioma español significa “Mujer excelente”.

Por otra parte, continua diciendo el apelante que en nuestro país, ***Prima Dona*** no constituye una marca genérica ni descriptiva de los productos a proteger y que en nuestro idioma español esos términos no tienen ningún significado, que hay corrientes doctrinales que consideran que las palabras extranjeras deberán de considerarse como denominaciones arbitrarias o caprichosas siempre que no hayan pasado a integrarse en el idioma nacional con un significado definido y generalizado. Que es importante destacar, que se está ante una marca denominativa compleja que implica que su análisis debe de hacerse en forma global por lo que, no debe ser mecánicamente desintegrada en sus vocablos componentes, arribando que la marca solicitada analizada en su conjunto, tiene suficiente aptitud distintiva y por ende no representa una designación común o usual de los productos que se pretenden proteger.

CUARTO. Análisis del caso concreto. El Registro rechaza la solicitud de inscripción de la marca referida, haciendo alusión en primer término al inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que refiere específicamente a la conformación de la marca por términos genéricos, sin hacer ninguna excepción al respecto.

Sobre este punto, ha de señalarse que el Registro en el caso de análisis, equivoca el sentido del término genérico, al asimilarlo como aquel que se encuentran dentro del uso común del lenguaje, en este caso, español, lo que traería como consecuencia que ninguna marca dentro de ese lenguaje se inscribiría. El análisis que realiza el **a quo** es correcto, referido al producto “donas”, pero no respecto al resto de productos que se pretenden distinguir con el signo propuesto.

Según la doctrina la generalidad *“como causal de irregistrabilidad de la marca debe apreciarse en su relación directa con los productos o servicios de que se trate y no en abstracto, desde el mero punto de vista gramatical (...). Un término es genérico, (...) desde el punto de vista del Derecho Marcario, cuando los empresarios del correspondiente sector económico necesitan utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. En tales casos, conforme se ha indicado, no resultaría admisible que un solo empresario pretendiera apropiarse de algo que es común y que los demás empresarios habrían de necesitar, utilizando el lenguaje corriente, para referirse a su producto o servicio.”* (Resolución del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, N° 12-IP-95 de 18 de septiembre de 1995).

En el caso de análisis, se observa que la marca solicitada pretende proteger una serie de productos, a excepción de las donas, que dentro del lenguaje común no resulta usual para denominar esos productos, el consumidor no va a ir al supermercado a comprar azúcar solicitando que le vendan un *“prima dona”*, el dependiente no entendería que es lo que se le está pidiendo. Por ello, para que la solicitud de inscripción de una marca resulte incurso en la causal de irregistrabilidad por término genérico, es necesario que la naturaleza genérica de la expresión se muestre del producto o servicio al cual se va a aplicar, lo que no sucede con la marca solicitada.

El Registro fue omiso en cuanto a este análisis, como también y siempre en cuanto a los productos pretendidos, excluyendo como se dijo a las donas, fue omiso en otro análisis que va íntimamente aparejado con el inciso c) del artículo 7 citado, y que se

refiere a otra causal de irregistrabilidad como es la establecida en el **inciso j)** de ese mismo artículo, que pretende evitar que se registren signos que puedan,

“...causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...” (lo resaltado no es del original)

De lo anterior la doctrina ha sido conteste, que *“La exclusión del registro de signos engañosos o receptivos tiene por objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, la protección de los consumidores. (...) El concepto de engaño ha sido desarrollado por Massanguer... Este autor señala que acto de engaño es cualquier práctica que por las circunstancias en que se tenga lugar sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre un extremo que pueda influir en la formación de sus preferencias o en la toma de sus decisiones en el mercado. ...”* (Manuel Lobato. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Civitas, Primera Edición, 2002. Pág. 253).

Siguiendo ese concepto y dentro del contexto del inciso j) citado, el signo propuesto viene a causar engaño o confusión al público consumidor sobre la naturaleza del producto, ya que la marca refiere a “Prima dona” junto con un diseño de una dona con miel en su parte superior, y pretende identificar productos diferentes a las donas.

No sucede lo mismo **en principio** si el signo propuesta protegiera únicamente donas. Al respecto el artículo 7 párrafo final expresa:

“Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio”.

En el caso de análisis, y visto en forma global la marca que se somete a Registro, cumple en apariencia y en un principio con el supuesto del párrafo indicado y bien

puede la administración registral acordar su inscripción con limitación al último producto señalado por el apelante como objeto a proteger, sea *“en general donas de todos los tipos y de todos los sabores”*.

Sin embargo surge otro problema y es precisamente que el término dona, dentro de la usanza comercial, no es conocido como *proveniente de la palabra en latín domina que significa mujer, dama*, sino que el común del consumidor, lo conoce como un producto hecho de harina, de forma redonda, que puede o no tener miel o lustre encima y que lo denomina dona. El apelante al respecto manifiesta que para *“definir si una marca es genérica o descriptiva, se debe analizar el producto conforme al significado que tenga para los consumidores y los empresarios en el lenguaje común y en las costumbres constantes y leales del comercio”*. Pues bien, siendo que el término dona al ser conocido dentro de la jerga común como un pan de harina redondo, resulta ser, según lo indicado por el señor Van Der Putten Reyes una palabra genérica. A pesar de ello, para estos casos, la misma Ley de Marcas da la solución a efecto de poder inscribir un signo en esas condiciones, siendo que el artículo 28 de ese mismo cuerpo normativo establece:

“Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio”.

El diseño solicitado está compuesto de un conjunto de elementos, por un lado una tablita de picar de forma irregular, una dona recubierta de lustre blanco en su parte superior y las palabras “prima” y “dona”.

Siguiendo lo establecido en el numeral 28 transcrito, la protección no se puede extender a la palabra dona por ser un término de uso común dentro del comercio para denominar ese producto y consecuentemente el diseño de la dona, ya que lo contrario significaría la constitución de un monopolio en la comercialización de ese producto. La doctrina ha indicado que

“La prohibición de registrar marcas genéricas, descriptivas y usuales tiene por fundamento evitar que sobre una denominación o gráfico genérico, usual o descriptivo recaiga un derecho exclusivo de utilización o monopolio que impida que otros competidores los empleen para designar en el tráfico económico los productos o servicios contraseñados por la marca. Se trata, en efecto, de denominaciones o de gráficos necesarios en el tráfico mercantil y que deben estar a disposición de todos los competidores del sector de que se trate. El concepto «denominación necesaria para designar el producto o servicio o alguna de sus características esenciales» es uno de los criterios que utiliza la OEPM en la resolución de expedientes que contienen elementos genéricos o descriptivos.”
(LOBATO, op.cit., págs. 211-212)

Siguiendo el análisis, permanece como signo a proteger la *“tablita de picar”* y la palabra *“prima”*.

Con respecto a este último término considera este Tribunal, que desde un análisis ideológico regulado en el artículo 24.a del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el signo *“prima”* da la idea al consumidor medio de que se trata de la palabra *“primero”*, que significa una condición de alta calidad que pudiera tener el producto, además, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vigésima segunda edición, 2001, indica en dos de sus acepciones que esta palabra significa:

“(Del lat. Primarius). Adj. Dicho de una persona o de una cosa: Que precede a las demás de su especie en orden, tiempo, lugar, situación, clase o jerarquía. ...2. Excelente, grande y que sobresale y excede a otros. (...).”

De lo anterior sobresale que la expresión *“Prima”* deriva del latín. *primarius*, y su significado se reputa como mejor entre las cosas de su especie; es decir, dicha expresión en su uso oficial, acredita características de calidad, y siendo la dona y en general los productos a proteger indicados por el recurrente de índole alimenticio, el signo ***prima*** presenta una relación estrecha con todos esos productos y sobre todo con

las donas, que a lo sumo según lo analizado, pudo haber sido el único producto a proteger, ya que les abona un atributo que los hace superior entre otros de su mismo género, constituyéndose en un adjetivo calificativo que puede inducir al consumidor en confusión, siendo aplicable tal y como lo establece el Registro en la resolución recurrida, el inciso d) del artículo 7 de la Ley de cita, que ampara en su literalidad esa causal de irregistrabilidad.

Al ser considerado el signo ***prima*** un adjetivo que califica el producto o los productos a proteger, ello hace que no tenga la suficiente capacidad distintiva respecto del producto al cual se aplica, siendo en este caso correcto el fundamento legal citado por el Registro, concretamente el inciso g) del artículo 7 *ibidem* como causal para denegar la inscripción de la marca en análisis. Es importante determinar que en términos generales, existen dos razones por las cuales los signos no pueden ser inscritos como marcas: 1- Porque el signo no tiene la capacidad de identificar o individualizar el producto que se quiere proteger; y 2- Porque el signo no puede diferenciarse de otros previamente otorgados, para proteger productos de la misma especie y/o clase, según lo establece los artículos 2 y 3 de la Ley de Marcas.

Se colige de lo expuesto que el **elemento esencial** de las marcas es su **carácter distintivo**, es decir su capacidad de distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Por lo anterior, debe interpretarse que el inciso g) del artículo 7, tiene una aplicación genérica para todos los casos en que un signo carezca de tal capacidad distintiva o no la tuviera de manera suficiente, conforme sea analizado en el caso concreto.

Del análisis que se viene haciendo, resta referirse al único elemento que podría ser objeto de registración y que es el diseño de la "*tablita de picar*" tal y como la denomina el recurrente.

La competencia de esta instancia es verificar, si vista en su conjunto la marca que se somete para su inscripción es registrable o no y si la resolución emitida por el Registro fue dictada conforme a derecho. En ese sentido aunque la *tablita de picar* sea en

aparición el único elemento a proteger, la valoración del signo en su conjunto se hace imperiosa tal y como lo indica el apelante en su escrito de apersonamiento al Tribunal, además así lo dispone el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, al indicar en su inciso a), que el examen de fondo de realizarse tomando en cuenta la impresión que en su conjunto deja el signo analizado.

En este sentido, la posible aptitud distintiva que podría tener el elemento de la *tablita de picar*, pierde fuerza ante el resto de los elementos que componen al signo, que como ya se dijo, resultan genéricos y calificativos. El obligado análisis de conjunto nos deja ver que el elemento de la *tablita de picar* no es suficiente para darle al signo el grado de aptitud distintiva que se espera para una marca registrada. Como parte del conjunto, vemos que, más que una tablita de picar, el elemento se convierte simplemente en el marco del resto del diseño, conformado únicamente por la línea negra que lo delinea y el color que le sirve de fondo; su simpleza no añade al conjunto la aptitud distintiva necesaria para poder ser registrada.

El recurrente alega que el signo propuesto es una marca de fantasía, en vista de que son palabras que no tienen un significado en el lenguaje común, alegato que no es de recibo por lo ya considerado supra; además aunque sean palabras extranjeras que según el apelante “*deberán considerarse como denominaciones arbitrarias o caprichosas*”, lo cierto es que esas palabras dentro del lenguaje común y la usanza comercial tienen un significado que es conocido por el público consumidor.

QUINTO. Sobre lo que debe resolverse. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, considera este tribunal que la marca propuesta para proteger productos en la clase 30, debe ser rechazada porque el signo carece de **capacidad distintiva intrínseca**, es descriptivo y genérico al menos respecto a uno de los productos (donas), resultando procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Robert Van Der Putten Reyes en su calidad de Apoderado Especial de Primus Lucero, Sociedad Anónima, en contra de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

la resolución de las doce horas doce minutos y siete segundos del doce de abril de dos mil cinco, la que en este acto se confirma.

SEXTO. En cuanto al agotamiento de la vía administrativa. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el licenciado Robert Van Der Putten Reyes en su calidad de Apoderado Especial de Primus Lucero, Sociedad Anónima, en contra de la resolución de las doce horas doce minutos y siete segundos del doce de abril de dos mil cinco, la que en este acto se confirma. 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.-**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca