



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0299-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fabrica y comercio “LA NEVERIA”**

**SAVONA S.A. DE C.V., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 14088-07)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO No. 524-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas, veinte minutos del veinticinco de mayo de dos mil nueve.**

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Adriana Oreamuno Montano**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y siete-cero quinientos cincuenta, en su condición de apoderada especial de la empresa **SAVONA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de El Salvador, domiciliada en kilómetro 20 de la Carretera a Los Chorros, Final Avenida Manuel Gallardo, ciudad de Colón, Departamento de La Libertad, República de El Salvador, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta y dos minutos, treinta y nueve segundos del seis de enero de dos mil nueve.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dieciséis de noviembre de dos mil siete, el Licenciado Rafael Antonio Oreamuno Blanco, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Curridabat, titular de la cédula de identidad número dos-trescientos ochenta y siete-ochocientos cuarenta, en condición de gestor de negocios de la



empresa **SAVONA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio, “**LA NEVERIA**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir sorbetes, paletas y pasteles de helado y mediante escrito presentado ante el citado Registro, el día diecinueve de diciembre de dos mil siete, la Licenciada Adriana Oreamuno Notano, de calidades indicadas al inicio, se apersona como apoderada especial y ratifica todo lo actuado por el Licenciado Oreamuno Blanco.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, treinta y dos minutos, treinta y nueve segundos del seis de enero de dos mil nueve, dispuso: “***Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...***”.

**TERCERO.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de enero de dos mil nueve, la Licenciada Adriana Oreamuno Montano, presentó recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución referida.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. En cuanto a los hechos probados y no probados.** No existen de interés para la resolución de este proceso.



**SEGUNDO. Delimitación del problema.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “*LA NEVERIA*”, en clase 30 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir sorbetes, paletas y pasteles de helado, argumentando que el signo solicitado contraviene lo dispuesto en el artículo 7º, incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerar varios aspectos: **A)** Que es poco novedosa, no existe la originalidad y novedad necesaria que requiere todo elemento marcario para que pueda ser inscrito. **B)** Que por estar conformado por palabras genéricas y de uso común conocidas por la población, y por ser el término que se usa para los establecimientos que venden helados, cuyo significado según la Real Academia Española, es sinónimo de heladería, el mismo da al usuario una idea precisa del tipo de producto, al ser que la misma se refiere a “helados”. **C)** Que la denominación está formada por un conjunto de palabras de uso común, que relacionadas con los productos que se quieren proteger, resultan ser indicativas y descriptivas de las características de éstas, careciendo el signo distintivo solicitado de distintividad, al estar conformada con palabras genéricas.

Por su parte, inconforme con el rechazo, la representante de la empresa recurrente plantea los siguientes argumentos y agravios, por lo cuales considera que la marca de fábrica y comercio “*LA NEVERIA*”, debe ser inscrita: manifiesta que el Registro de la Propiedad Industrial no es congruente con sus decisiones, al rechazar la solicitud presentada, toda vez que el signo solicitado fue debidamente registrado en el año 1996; sin embargo, como no se presentó en su debido momento la solicitud de renovación, se hizo necesaria la presentación de una nueva solicitud, idéntica a la anterior al ser el signo “*LA NEVERIA*” novedoso y original y por ende, susceptible de protección registral.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca y lo considera, como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad, considerada como aquella cualidad que debe de tener el



signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger al público consumidor que busca en el producto o servicio que adquiere, las características y calidades de éste que una marca conocida ya le ha brindado.

Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente con esa característica de distintividad y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas. Precisamente a la inscripción de la marca “*LA NEVERIA*” el Registro a quo, argumenta la negativa a su registración, con fundamentado en el artículo 7° incisos c), d) y g) de esa Ley de Marcas.

Es importante destacar, que la prohibición de registrar un signo con fundamento en la referida normativa, ocurre cuando la marca solicitada esté conformada por términos genéricos, que puedan servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trate, o bien, no tenga suficiente aptitud distintiva, respecto del producto o servicio al cual se aplica, posición que ha sido asumida por la doctrina, al disponerse 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 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*". (Manuel Lobato, COMENTARIO A LA LEY 17/2001 DE MARCAS, Civitas, Primera Edición, 2002, ps. 211-212).

Bajo esta tesis, analizados cada uno de los incisos del artículo indicado, esta Instancia no encuentra razón alguna para el rechazo de esa inscripción, ya que el inciso c), que se refiere a la designación del producto o servicio que se va a proteger, usando para ello términos que se encuentran dentro del lenguaje común o usanza comercial, no es aplicable al caso concreto, pues si bien el término "**NEVERIA**", está dentro del lenguaje común de las personas y cuenta con un significado conforme al diccionario de la Lengua Española, no es indicativo de los productos que se pretenden proteger, sea el nombre de la marca no designa el producto y aunque el término no es ajeno al conocimiento del consumidor promedio, en Costa Rica no se utiliza la palabra "**nevería**" para comúnmente referirse a una "**heladería**", por lo que desde el punto de vista eminentemente territorial, la marca solicitada es susceptible de ser registrada, respecto de los productos que se solicitan.

Tampoco, se da el presupuesto indicado en el inciso d), que protege la inscripción de un signo que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio que se trate, ya que "**NEVERIA**" no le otorga ninguna cualidad o descripción a los productos que protege.

Por su parte respecto al inciso g), que hace referencia a la característica de la distintividad, la cual, como se analizó supra es indispensable para que proceda la inscripción de una marca, ya que ésta debe de identificar plenamente el producto de la denominación que se pide, el origen empresarial y la calidad del producto o servicio sin riesgo de confusión, este Tribunal considera que la marca de fábrica y de comercio "**LA NEVERIA**", cumple con tal requisito, al no provocar confusión en el público consumidor costarricense, con relación a los productos que pretende proteger y distinguir, por lo que es de mérito establecer, que el distintivo marcario "**LA NEVERIA**", al constituir un signo distintivo nuevo y original, que no califica ni describe los productos que pretende proteger, es susceptible de autorizarse su inscripción.



**CUARTO. Sobre lo que debe resolverse:** Conforme a las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Adriana Oreamuno Montano**, en su condición de apoderada especial de la empresa **SAVONA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta y dos minutos, treinta y nueve segundos del seis de enero de dos mil nueve, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el procedimiento de registro, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impidiere.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Adriana Oreamuno Montano**, en su condición de apoderada especial de la empresa **SAVONA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta y dos minutos, treinta y nueve segundos del seis de enero de dos mil nueve, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el procedimiento de registro, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impidiere. 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

**-Inscripción de la marca**

**-Requisitos de inscripción de la marca**

**TG. Solicitud de inscripción de la marca**

**-TNR. 00.42.05**