



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0713-TRA-PI**

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

**Viajeros Orovista Heredia S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4114-2010)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 553-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas treinta minutos del cinco de octubre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Joaquín Bernardo Cordero Martínez, titular de la cédula de identidad número seis-ciento sesenta-ochocientos noventa y seis, en su calidad de apoderado especial de la empresa Viajeros Orovista Heredia S.A., cédula de persona jurídica tres-ciento uno-trescientos veintidós mil ciento ochenta y tres, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta minutos, cincuenta y un segundos del veintinueve de julio de dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de mayo de dos mil diez, el señor Oscar Arturo Rodríguez Ulate, en representación de la empresa Viajeros Orovista Heredia S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica



para distinguir en clase 30 de la nomenclatura internacional harinas, cereales, galletas, pan, pastelería, snack, tortillas, masa, almidón, aceite, salsas, jarabe de melaza.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las quince horas, cuarenta minutos, cincuenta y un segundos del veintinueve de julio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de mayo de dos mil diez, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación en su contra.

**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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.




**SEGUNDO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.**

EL Registro de la Propiedad Industrial basó su rechazo al registro solicitado en la idea de que el signo es genérico y de uso común. Por su parte, el apelante argumenta que el signo propuesto es evocativo, que se eliminaron varios productos de la lista original, que no se confunde con los productos ni con sus propiedades, que el signo es DELMAÍZ y no DEL MAÍZ.

**TERCERO. ANALISIS DEL SIGNO PROPUESTO PARA REGISTRO COMO MARCA.**

**PROHIBICIONES DE TIPO INTRÍNSECO APLICABLES.** La sistemática bajo la cual ha sido ideado nuestro sistema de registro marcario permite que un signo que se presenta a registrar pueda contener elementos de uso común o necesarios en el comercio, como lo son el nombre común del producto que se pretende distinguir o la descripción de sus características, artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), elementos permitidos ya que van en beneficio del consumidor, pues le permiten aprehender de una forma rápida y concreta su naturaleza y particularidades; sin embargo, lo que sí constituye una prohibición al registro es cuando el signo que se propone está compuesto única y exclusivamente por elementos que sean la designación común del producto o una mera



descripción de sus características. Así, tenemos que el signo propuesto, sea , es una locución la cual contiene una preposición y un sustantivo, del maíz, la cual predica un atributo, sea que hace denotar la materia de la que algo está compuesto. Pero, ¿sobre qué se predicen dichos atributos? Evidentemente es sobre los productos que se pretenden distinguir con dicho signo. Entonces, se deberá tener claro cuáles son esos productos, y con base en estos analizar si son de aplicación alguna o algunas de las causales de rechazo intrínsecas contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas.

PRODUCTOS
<u>Harinas</u> , <u>cereales</u> , <u>galletas</u> , <u>pan</u> , <u>pastelería</u> , <u>snack</u> , <u>tortillas</u> , <u>masa</u> , <u>almidón</u> , <u>aceite</u> , <u>salsas</u> , jarabe de melaza



Respecto de los productos subrayados, se tiene que el signo propuesto resulta únicamente en un calificativo de características, o sea que son productos derivados del maíz. Entonces, respecto de dichos productos, el signo cae dentro de la prohibición contenida en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas:

*“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas*

*No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

*(...)*

*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. (...)”*

Si bien la Ley permite dentro de la construcción de una marca el uso de términos que respecto del producto resulten calificativos y/o descriptivos de características, esto es siempre y cuando el signo no esté constituido únicamente por dichos términos, y en el presente caso, aparte de los términos DEL MAÍZ y el dibujo de una mazorca, que son una mera calificación de características, no se encuentra ningún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva al conjunto del signo solicitado, por lo que, respecto de los productos subrayados en el cuadro anterior, el signo propuesto resulta calificativo de características.

Pero, tenemos que la lista de productos es mayor, por lo que restan de analizar algunos de ellos respecto del signo propuesto.

PRODUCTOS
Harinas, cereales, galletas, pan, pastelería, snack, tortillas, masa, almidón, aceite, salsas, <u>jarabe de melaza</u>

Respecto del producto ahora subrayado, el signo propuesto resulta engañoso o susceptible de causar confusión. Al señalarse dentro del signo DEL MAÍZ, se crea una limitación en los



posibles productos que podrían ser distinguidos con el signo, para limitarse tan solo a derivados del maíz, siendo el jarabe de melaza un subproducto de la caña de azúcar, entonces, respecto de dicho producto el signo resulta engañoso, cayendo dentro de la prohibición contenida en el inciso j) del artículo 7 antes indicado, que reza:

*“j) Pueda 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.”*

Sobre los alegatos del apelante, indica este Tribunal que el signo no será percibido por el consumidor como una sola palabra nueva, DELMAÍZ, sino como la simple unión de dos palabras conocidas, sea DEL MAÍZ, máxime que en el diseño propuesto ambas palabras, si bien se presentan unidas, muestran su dicotomía al ser escritas cada una de ellas con mayúscula inicial, lo cual las separa al ser percibidas por la mente del consumidor. Y tampoco se puede avalar la idea de que el signo sea evocativo.

*“La distinción entre marcas sugestivas –lícitas– y marcas descriptivas –incursas en la prohibición absoluta, art. 5.1.c) LM– es que las marcas descriptivas apuntan inequívocamente a la actividad de que se trata (marca EL INVERSOR, cl. 36, para servicios financieros). Por el contrario, las sugestivas inducen al consumidor a intuir la actividad, pero no la describen de modo directo o inequívoco (p. ej., SERVIRED, cl. 36, para servicios financieros).”* **Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 220** (itálicas y mayúsculas del original).

En el presente caso el consumidor no se ve llevado por intuición a aprehender la característica referida a la materia prima con la cual se fabrican los productos distinguidos con el signo propuesto, sino que esta idea le es transmitida de manera directa: los productos son de maíz, o provienen del maíz, no estamos en presencia de una evocación, sino de una referencia directa.



Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final venida en alzada.

**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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Joaquín Bernardo Cordero Martínez representando a la empresa Viajeros Orovista Heredia S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta minutos, cincuenta y un segundos, del veintinueve de julio de dos mil diez, la cual 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29