



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0225-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de comercio (DISEÑO ESPECIAL)

CORPORACION ROSTI POLLOS S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2003-0002578)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 666-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas diez minutos del veintidós de junio de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la Licda. Denise Garnier Acuña, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad uno- cuatrocientos ochenta y siete- novecientos noventa y dos, actuando como apoderada de CORPORACION ROSTIPOLLOS S.A. cédula persona jurídica tres- ciento uno- ciento setenta y ocho mil cuatrocientos noventa y cuatro, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:57:20 del 15 del Enero de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que la Licda. Denise Garnier Acuña, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-487-992, actuando como apoderada de CORPORACION ROSTIPOLLOS S.A., presentó solicitud de inscripción de la marca



para proteger y distinguir: “manteles” en clase 24 internacional. (Folios 1 y 2).

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las a las 13:57:20 del 15 del Enero de 2009, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso: **“POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas, así como la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto No. 30233-J, vigente desde el 04 de Abril del 2002, “Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial” aprobado mediante Ley No. 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995 y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, aprobado por Ley No. 7475-P, vigente desde el 26 de diciembre de 1994, SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. “*

CUARTO. Que contra la citada resolución, la Licda. Denise Garnier Acuña, de calidades dichas, actuando como apoderada de CORPORACION ROSTIPOLLOS S.A., con fecha 29 de enero de 2009, interpone recurso de apelación

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de 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. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por demostrado el poder de la apelante según testimonio de escritura que consta al folio veintitrés del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados relevantes en la decisión de este asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en el artículo 7, incisos a) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, impide el registro de una marca que consista en la forma usual o corriente del producto o envase al que se aplica o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trate o no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. El diseño analizado en su integridad carece de aptitud distintiva respecto a otros productos de la misma especie o clase, el diseño es además conocido por la población sobre todo en cuanto a esa forma usual del tipo de mantel que aparece en la fotografía que consiste el diseño especial que se busca proteger. El otorgar este tipo de protección al solicitante dejaría en una clara desventaja a cualquier otro productor que desee usar el mismo diseño o alguno parecido, por lo que en este caso específico no es posible otorgar la debida protección registral.

Por su parte, la recurrente no presentó sus agravios durante el plazo de la audiencia conferida por este Tribunal para tal efecto, la cual fue notificada a las 10:45 horas del 23 de abril de 2009.

CUARTO: EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA MARCA. Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y



diferenciarlo.

El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que este derecho intangible es: “...*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*”. Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la aptitud distintiva es una característica indispensable que debe revestir toda marca para poder ser inscrita como tal.

Dicha aptitud distintiva resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige. Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de toda marca, al determinar que ésta debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia. Así entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El signo solicitado como marca consiste en un diseño especial donde a primera impresión aparenta ser una servilleta de tela grande, de cuadros rojos, rosados y blancos, con un borde celeste, doblada, formando cuatro triángulos, sobre una cesta de fibra, cuyos contornos apenas se ven, y sobre un fondo rojizo.



El tipo de tela que aparece en el diseño es el típico de mantelería rural italiana de uso muy extendido en Costa Rica, especialmente en el campo. El diseño entonces es descriptivo de un producto específico de tela o mantel, a tal grado que parece ser una fotografía del mismo, el consumidor al verlo lo asocia inmediatamente con un mantel o una servilleta doblada sobre una cesta, es decir lo asocia con un producto individualizado de la clases que precisamente pretende distinguir. De esta forma, la marca al ser visualizada por el consumidor no hace mas que llevarlo a imaginar un producto específico, una servilleta, con calidades específicas: un diseño común de tela utilizado en la mantelería, que presenta un ribete celeste en su contorno, y que puede ser utilizado para cubrir un producto que se encuentra en la cesta de mimbre, comúnmente utilizada en los establecimientos que venden pollo asado o horneado. De esta forma, el diseño solicitado enfrenta al consumidor con una forma usual de servilletas y manteles, sea la forma usual o corriente del producto, y se presenta justamente al producto de la forma usual como se presenta al ser utilizado para cubrir tortillas o piezas de pollo u otro afín cuando es servido en una cesta de fibra, como comúnmente se hace en Costa Rica.

De ahí que el signo solicitado no tenga ninguna aptitud distintiva que permita al consumidor identificar un producto específico y contrastarlo con los consumidores, distinguiéndolo, al contrario, el consumidor se enfrenta con un producto y su presentación o uso corriente en un establecimiento gastronómico tipo informal, como venta de pollos con tortillas.

De esta forma, la marca solicitada no presenta ningún grado de aptitud distintiva y su protección constituiría un acto de competencia desleal, al pretender monopolizar como marca una forma específica del producto a proteger, sea la servilleta específica que aparece en la fotografía, y además un uso generalizado de las mismas, como lo es cubrir productos que se ofrecen o presentan en cestas de mimbre, como es lo normal en los establecimientos antes indicados.

Al respecto, refiriéndose a esta problemática, Fernández-Novoa nos indica: “La prohibición absoluta concerniente a las indicaciones y signos descriptivos se asienta sobre un doble fundamento. Esta prohibición se apoya, por un lado en la falta de carácter distintivo de los signos



descriptivos; porque lejos de denotar el origen empresarial de los productos o servicios, los signos descriptivos proporcionan al público información acerca de las propiedades y características de los pertinentes productos o servicios. La prohibición analizada se apoya, por otro lado, en la necesidad de mantener libremente disponibles los signos descriptivos a fin de que puedan ser utilizados por todos los empresarios que operan en el correspondiente sector del mercado. Este segundo fundamento se entronca con la exigencia del propio sistema competitivo...”¹

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Habiendo quedado claro, conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, que el diseño especial que se pretende proteger contraviene lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas, por no tener aptitud distintiva y al contrario buscar monopolizar formas usuales del producto, sus cualidades y aptitud de empleo, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Licda. Denise Garnier Acuña, de calidades dichas, actuando como apoderada de CORPORACION ROSTIPOLLOS S.A.

SEXTO. 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Licda. Denise Garnier Acuña, de calidades dichas, actuando como apoderada de CORPORACION ROSTIPOLLOS S.A contra la resolución

¹ Carlos Fernández-Novoa, Tratado Sobre Derecho de Marcas, 2da. Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid 2004. p. 186.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:57:20 del 15 del Enero de 2009, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Firme la presente resolución, devuélvase el expediente a su oficina de origen. **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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptores

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA
TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES
TNR: 00.60.69

-