



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0918-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicio “EXPOCARNES”

EXPICA PEDREGAL S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 7357-2011)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 708-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del veintitrés de agosto de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianela Arias Chacón, mayor, abogada, con cédula de identidad uno- seiscientos setenta y nueve- novecientos sesenta, en su condición de apoderado especial de la compañía **EXPICA PEDREGAL S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Costa Rica, domiciliada en Heredia, Belén San Antonio, frente a Scott Paper, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con quince minutos y quince segundos del veintisiete de septiembre de dos mil once.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 29 de Julio del 2011, la Licenciada Marianela Arias Chacón, de calidades y condición dichas, solicitó la inscripción de la marca de servicio “EXPOCARNES”, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Servicios de publicidad y promoción de eventos sociales, culturales, musicales o deportivos, así como actos para eventos especiales como ferias comerciales y exposiciones*”.



II. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con quince minutos y quince segundos del veintisiete de septiembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso el rechazo de plano de la inscripción solicitada.

III. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 3 de Octubre del 2011, la Licenciada Arias Chacón, en la representación indicada, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución referida anteriormente y por esa razón conoce este Tribunal en Alzada.

IV. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resuelve denegar el registro del signo solicitado por la compañía **EXPICA PEDREGAL S.A.**, por considerar que el signo propuesto carece de distintividad debido a que al ver el signo marcario solicitado lo relacionaría inmediatamente con el servicio a proteger, por lo cual no es posible el registro de la misma al violentar el artículo sétimo



que regula marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literal g) de la Ley de Marcas.

Por su parte el recurrente manifiesta que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción es incorrecto por cuanto con la limitación realizada al efecto el signo no resulta ser engañoso, por cuanto los servicios a proteger se relacionan con el distintivo, logrando la suficiente distintividad para ser signo marcario. Posteriormente en su escrito de exposición de agravios expone que el Registro ha hecho un análisis rápido de la marca que se desea inscribir, no habiéndolo analizado como un todo, no tomando en cuenta ciertos elementos del mismo siendo el distintivo marcario EXPOCARNES una marca novedosa, original y distintiva, la cual puede ser objeto de protección registral. Además que la marca propuesta es un término de fantasía, estando ante una construcción gramatical única que tiene un carácter distintivo, novedoso y original ésta cumple a cabalidad los requisitos dados por la doctrina para considerar que una marca es una denominación de fantasía, y el Registro se confunde indicando que el distintivo de su representada es una marca sin distintividad y descriptiva cuando realmente se está ante una marca evocativa.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. 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 inscripción, establecidas básicamente en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

Con respecto al caso que se analiza, considera este Organo de Alzada, que la marca solicitada “**EXPOCARNES**” definitivamente trasgrede los literales d) y j) del artículo 7 de la ley de rito. De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente *aptitud distintiva* respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando 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).

Dicho lo anterior y al habiendo sido analizado el signo propuesto, y los alegatos expuestos por su representante, así como la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, concuerda este Tribunal con el criterio del *a quo*, en el sentido de que, no puede ser autorizado el registro del signo solicitado, para proteger y distinguir “*Servicios de publicidad y promoción de eventos sociales, culturales, musicales o deportivos, así como actos para eventos especiales como ferias comerciales y exposiciones*”, por cuanto los vocablos que componen el signo, describen una característica que puede atribuirse a dichos servicios, y además “(...) *imprime en la mente del consumidor, que esta frene a la publicidad, promoción o exposiciones de productos de carne , por lo que resulta engañosa con respecto a los servicios que desea proteger*”, tal como lo consigno el *a quo* , dando a entender el término “EXPOCARNES” al consumidor medio que los servicios tienen relación con carne.

Así las cosas, el signo solicitado “EXPOCARNES”, en clase 35 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir los productos antes citados, no puede ser inscrito por carecer de distintividad, la cual es indispensable para que proceda la inscripción de una marca, y siendo el signo solicitado se compone de elementos descriptivos de cualidades que el consumidor espera obtener de éste, podría eventualmente ser engañosa en caso de que el servicio no fuera el esperado, causando confusión y engaño al consumidor, debido a que le otorga una cualidad que puede o no tener, lo cual hace que el signo solicitado no tenga suficiente capacidad distintiva, entrando en contravención con lo dispuesto en los incisos d) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.



Por las razones antes expuestas, avala este Tribunal el criterio del órgano a quo al establecer que:

“El signo “EXPOCARNES” está compuesto por términos relacionados directamente con el objeto de los servicios a proteger. Que el signo resulta carente de la necesaria capacidad distintiva al solicitarse en relación con los servicios a proteger. En cuanto a la distintividad se tiene que el signo propuesto carece de la necesaria capacidad distintiva, al estar conformado en su parte denominativa por términos cuyo significado es conocido por la población y que al relacionarlos con los productos solicitados se relacionan directamente.”

Por todo lo anteriormente expuesto, no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario.

CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el la Licenciada Marianela Arias Chacón, en representación de la compañía **EXPICA PEDREGAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las las nueve horas con quince minutos y quince segundos del veintisiete de septiembre de dos mil once,



la que en este acto se confirma, por las razones que indica este Tribunal para que se deniegue la marca de servicios “EXPOCARNES” en clase 35 de la clasificación internacional. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

- **Marca Intrínsecamente inadmisibles**
- **TE: Marca con falta de distintividad**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**