



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0231-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “ESTEBIA”

RUBI IMPORTING AND EXPORTING, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 490-08)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No.721-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las doce horas, cinco minutos del seis de julio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-903-770, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **RUBI IMPORTING AND EXPORTING, SOCIEDAD ANONIMA**, con cédula de persona jurídica 3-101- 474868, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, diecinueve minutos y cuarenta y siete segundos del veinte de noviembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de enero de 2008, el Licenciado Mauricio Bonilla Robert de calidades y condición señalados, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **ESTEBIA**, en clase 30 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir café, té, cacao, azúcar, edulcorantes



naturales, 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.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, diecinueve minutos y cuarenta y siete segundos del veinte de noviembre de dos mil ocho, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, en la condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de diciembre de dos mil ocho, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio.

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 Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como tal los siguientes:

1.- Que el signo ESTEVIA es el género de una planta con propiedades edulcorantes. (Véase



<http://www.es.wikipedia.org/wiki/Estevia>).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**DOLCE STEVIA (DISEÑO)**”, a nombre de FRAMA LIGHT, S.A., desde el 3 de noviembre de 2006 y vigente hasta el 3 de noviembre de 2016, para proteger y distinguir edulcorante natural, en clase 30 nomenclatura internacional. (Ver folio 37).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada “**ESTEBIA**”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir café, té, cacao, azúcar, edulcorantes naturales, 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; argumentando que la palabra estevia es un término genérico con una variación gramatical que lo hace carecer de distintividad y que en relación a los productos distintos a los edulcorantes naturales el término produce engaño en el consumidor en cuanto a la naturaleza de los mismos; considerando la marca propuesta genérica, de uso común, inapropiable por un particular, por lo que cita como fundamento jurídico para el sustento de su criterio el artículo sétimo literales c), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Además, estimó que la marca solicitada esta comprendida en la marca inscrita Dolce Stevia (diseño) con la que guarda similitud.



Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios que no se le dio un trato igual al haberse permitido la inscripción de la marca Dolce Stevia (diseño) que es una marca descriptiva y genérica y se niegue el registro de la de su representada que cuenta con un elemento lingüístico diferenciador la letra “b”. Considera que el registrador incurre en error en el estudio de la marca y aducir falta de distintividad, ya que estima la marca Estebia como una denominación de fantasía sin significado lingüístico y que no hace alusión a productos genéricos per se.; además, señala que existen diferencias entre las letras “v” y “b” y su pronunciación, siendo lingüística y filológicamente distintas. Además, alega indefensión, pues considera que el Registro inscribió la marca Dolce Stevia que hace alusión directa al producto que protege y por otro lado rechazó de plano la marca de su representada.

CUARTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2°, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.



En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.

QUINTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y de comercio “**ESTEBIA**”, fundamentado en el artículo 7º incisos c), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, ya que, para algunos de los productos que se pretenden proteger, se constituye en una “...*designación común o usual del producto o servicio del que se trata ...*”, pues es usual, al menos en lo que se refiere a edulcorantes naturales, que éstos dentro de sus componentes contengan ingredientes como la estevia y de la similitud de dicho signo con la marca inscrita con anterioridad DOLCE STEVIA (DISEÑO) que distingue un edulcorante natural.

En el caso de referencia estamos ante un signo denominativo, formado por el término ESTEBIA, frente a uno mixto inscrito con anterioridad denominado DOLCE STEVIA (diseño) donde lo preponderante es el término stevia. Confrontados, en forma global y conjunta, dichas marcas se advierte una semejanza gráfica e ideológica en lo referente al término stevia. Nótese, que la marca que pretende el registro tanto en su impresión gráfica, fonética e ideológica, la palabra que la compone refiere y alude directamente a la stevia o estevia que es según la enciclopedia libre Wikipedia una planta con propiedades edulcorantes, es decir un endulzante natural alternativo al azúcar y el consumidor medio de los productos que pretenden protegerse, en especial lo referente a los edulcorantes es probable, que así lo considere por lo usual en estos tiempos del término y uso de tal sustituto.



La palabra “ESTEBIA”, signo que pretende el registro, pese al cambio ortográfico en relación a la letra V por la B y a la pronunciación alegada, es un vocablo que sería interpretado de uso común, sobre el cual no puede darse exclusividad, pues debe dejarse a la libre, para que lo puedan utilizar los competidores que se dedican a producir este tipo de edulcorantes.

En este sentido, el signo solicitado no puede considerarse distintivo, de ahí que también sea aplicable para sustentar el rechazo del recurso interpuesto, la disposición contenida en el inciso g) del artículo 7° de la Ley de cita, el cual prohíbe realizar un registro que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”* En el artículo 6 quinquies.-B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley 7484 de 25 de marzo de 1995, se indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo. Por tal razón, el signo que se solicite como marca, debe tener la característica de ser distintivo, es decir, por sí mismo, debe permitir distinguir un producto o servicio del producido por la competencia, lo que no se da en el presente caso.

SEXTO. Además de lo antes dicho, que impide la inscripción, el hecho de que el signo que se solicita inscribir, como se señaló, dá la idea directa de un edulcorante, y dado que se va a aplicar a productos de la clase 30, en donde, entre otros, se incluyen café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos de café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, el público consumidor podría sufrir engaño o confusión respecto a la composición de los referidos productos. Aun cuando la lista propuesta, incluye otra serie de alimentos, en donde, por su naturaleza, no se daría la confusión indicada, en algunos de ellos como la mostaza, vinagre, salsas condimentos, especias, sí podría generar la idea en el consumidor que la composición de los productos que fabrica y comercializa su titular incluye lo que denomina el signo.



El inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, dispone que no podrán registrarse como marcas un signo que *“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”*, causal de irregistrabilidad, que va en relación al fin informativo que poseen las marcas, ya que sobre ellas los consumidores en general confían, toda vez que, tienen el poder de identificar un producto de otros, haciendo posible que el adquirente medio los diferencie y seleccione sin que se confunda, lográndose con ello, tanto la protección del titular de la marca así como del consumidor. En relación a las marcas susceptibles de engañar, el autor Jorge Otamendi señala que, *“Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)”* (OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86). De ahí que con fundamento también en lo señalado, no es factible registrar “ESTEBIA” como marca de producto en clase 30 de la nomenclatura internacional.

Por consiguiente, las argumentaciones de la recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral. En cuanto a la inscripción de la marca DOLCE STEVIA, que expone el recurrente, para subrayar la susceptibilidad registral de la pretendida marca, al respecto, considera este Tribunal que tal argumentación no puede ser acogida como fundamento para acceder a la inscripción solicitada ya que como en reiteradas ocasiones se ha indicado, la inscripción de una marca o resolución de casos similares al concreto no puede ser un elemento que provoque automáticamente la inscripción, ya que, cada signo que se presente debe ser analizado según los requisitos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en el expediente levantado al efecto, por la independencia que se ostenta para resolver. En igual sentido, tampoco es de



recibo el estado de indefensión alegado por el recurrente por la inscripción de la marca Dolce Stevia y rechazo de la marca de su representada, al igual que lo señaló el Registro, éste no es el momento procesal para tal alegación, si se considera nulo el registro de una marca existe un procedimiento específico establecido en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, en representación de la empresa **RUBI IMPORTING AND EXPORTING, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, diecinueve minutos cuarenta y siete segundos del veinte de noviembre de dos mil ocho, la cual se confirma.

OCTAVO. 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, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, en representación de la empresa **RUBI IMPORTING AND EXPORTING, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, diecinueve minutos cuarenta y siete segundos del veinte de noviembre de dos mil ocho, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INTRINSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

MARCA CON DESIGNACION COMUN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55