

RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2008-0609-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio

“Agenda de La Finca 2008 diseño especial”

Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, R.L., Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 14581-07)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 755-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las doce horas diez minutos del quince de diciembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, casada, Abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve- novecientos sesenta, en su calidad de apoderada especial de la Cooperativa de Productores de Leche dos Pinos, R.L., con cédula de persona jurídica número tres-cero cero cuatro- cero cuarenta y cinco mil dos, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veinticinco minutos del veintinueve de abril de dos mil ocho.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 29 de noviembre de 2007, la licenciada Arias Chacón en la representación dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Agenda de la Finca 2008 diseño especial, que consiste en un calendario de todos los meses del año, con las palabras insertas al lado superior izquierdo**

“calendario 2008” que incluye la ilustración de una mujer y unas vacas” en clase 16 de la Clasificación Internacional, para proteger agendas, calendarios, papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidas en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, materia de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos) caracteres de imprenta confeccionados con énfasis en la actividad lechera y agropecuaria.

SEGUNDO: Que ante prevención que hiciera el Registro, la sociedad solicitante mediante escrito presentado el 7 de marzo de 2008, limita la lista de productos a “agendas”; asimismo en escrito de fecha 4 de junio de 2008, solicita que no se proteja las imágenes incluidas en el diseño.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas con veinticinco minutos del veintinueve de abril de dos mil ocho, rechaza la inscripción de la solicitud presentada, resolución que es apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

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 la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO: En cuanto a los hechos probados: No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

SEGUNDO: En cuanto a los hechos no probados: No existen de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO: Delimitación del problema: La Cooperativa solicitante pide la inscripción de un diseño especial que según lo adjunto al Expediente consiste en un calendario 2008, con todos los meses del año y un dibujo de una persona con ganado. Posteriormente el petente limita la lista de productos a agendas y solicita que no se proteja la imagen, en cuyo caso lo único que quedó para una posible inscripción fue la parte denominativa “*Agenda de la finca 2008*” y el diseño especial “*del calendario con todos los meses del año y las palabras calendario 2008*”. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca por considerar que viola el artículo 7 literales d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte la apelante considera que el Registro no hizo un buen análisis ya que dividió la marca para encontrarle significados no existentes y considerar que cada elemento que la conforma individualmente es de uso común, sea ignoró el análisis global del signo propuesto, asimismo que la marca tiene distintividad ya que distingue fácilmente los productos que protege y permite que los consumidores los pueda elegir de otros de la misma clase. Que en ningún momento la marca a inscribir describe los productos que protege, más bien se puede afirmar que *Agenda de la finca 2008 (diseño especial)* podría evocar características que podrían tener los productos de este distintivo. Que estamos ante un distintivo evocativo y no descriptivo como considera el Registro. El público consumidor tiene que realizar un esfuerzo mental para encontrar la relación entre la marca en cuestión y los productos que protege, por lo que solicita se continúe con el trámite de inscripción.

CUARTO: 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. 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 7º y 8º de la citada Ley de Marcas.

La marca solicitada contrario a lo que indica el apelante, no se trata de una de las denominadas evocativas, ya que el consumidor medio al verla lo que espera encontrar es una agenda del año 2008, no espera otra cosa, sin embargo, el diseño especial se trata de un calendario de ese mismo año compuesto por todos los doce meses.

Ahora bien, los productos que protege dicho signo son agendas, que no tiene relación con un calendario, una agenda podría incluir dentro de su contenido un calendario, pero si lo que se va a proteger es una agenda que en realidad es un calendario, podría ser engañosa pues el público consumidor adquiriría ese producto para ser utilizado con una función que dista totalmente de las funciones del producto a proteger que es una agenda, siendo aplicable el artículo 7 inciso j), además del ya citado literal g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El inciso d) citado por el Registro como uno de los fundamentos legales de la resolución apelada, no es aplicable al caso concreto, ya que el signo propuesto no le otorga al producto ningún calificativo, ni le describe ninguna característica. De ese modo el Tribunal considera que lo resuelto por el Registro se encuentra ajustado a Derecho, conforme así ha sido analizado con fundamento en el artículo 7 incisos g) y j) de la citada Ley, con excepción del literal d) que no es aplicable al caso concreto.

SEXO: Sobre lo que debe resolverse: Conforme a lo expuesto y con fundamento en la legislación citada, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación, interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón como apoderada especial de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, R.L. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veinticinco minutos del veintinueve de abril de dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO: 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 N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la Licenciada Marianella Arias Chacón como apoderada especial de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, R.L. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veinticinco minutos del veintinueve de abril de dos mil ocho, la que en este acto 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor:

- Marca Intrínsecamente Inadmisibile
- TE: Marca con falta de distintividad y engañosa
- TG: Marcas Inadmisibles
- TNR: 00.60.55