



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0667-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de la marca de fábrica y comercio

“Las Delicias de Torre Alba (DISEÑO)”

EMPRESAS BABILONIA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 6586-09)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 756-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con cincuenta minutos del ocho de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, Abogada, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0487-0992, en su condición de Apoderada Especial de la sociedad **EMPRESAS BABILONIA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Avenida Federico Boyd, Edificio Scotia Plaza, Panamá, República de Panamá, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con veintiséis minutos y cincuenta y siete segundos del primero de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el veintisiete de julio de dos mil nueve, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor **Edgar Mora García**, mayor, casado una vez, Empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0529-0322, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **Oficina de**



Mercadeo y Comercialización Ofimerco S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Las Delicias de Torre Alba (DISEÑO)**”, en clase 29 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “*frutas y vegetales en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites comestibles, grasas comestibles, conservas, encurtidos, carne, pescado, aves y caza, extractos de carne*”.

SEGUNDO. Que en fecha 04 de noviembre del dos mil nueve, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la sociedad **EMPRESAS BABILONIA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, se opuso a la solicitud de inscripción de dicho signo marcario con base en su marca inscrita “**DELICIA**”.

TERCERO. Que en resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veintiséis minutos y cincuenta y siete segundos del primero de junio de dos mil diez, se dispuso: “**POR TANTO** // *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978 (...), SE RESUELVE: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad EMPRESAS BABILONIA S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “Las Delicias de Torre Alba (DISEÑO)”, en clase 29 internacional; presentada por la empresa OFICINA DE MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN OFIMERCO S.A., la cual se acoge. (...). NOTIFÍQUESE.-*”

CUARTO. Que mediante libelo presentado al Registro de la Propiedad Industrial en fecha seis de julio de dos mil diez, la representación de la sociedad **Empresas Babilonia, S.A.**, planteó en tiempo y forma recurso de apelación contra la resolución final antes indicada y una vez otorgada la audiencia de reglamento dictada por este Tribunal, mediante resolución de las ocho horas con treinta minutos del ocho de setiembre de dos mil diez, no expresó agravios.

QUINTO. 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala los hechos con tal carácter establecidos en la resolución apelada, indicando que el sustento probatorio del Hecho A) 1) se encuentra a folios 33 y 34 del expediente y el sustento del Hecho B 1) y 2) a folios 60, 61 y 62; y 79 y 80, respectivamente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición planteada, basándose en que resulta innecesario realizar el cotejo marcario, ya que la marcada diferencia que existe entre los productos que protege el signo solicitado y los productos que protegen los signos inscritos a favor de la empresa oponente, impide que se genere cualquier riesgo de confusión al público consumidor, con independencia del nivel de similitud que eventualmente pudieran presentar los signos; situación que se demuestra con el hecho que en este Registro, ya existe inscrita a favor de la empresa solicitante la marca denominativa “**LAS DELICIAS DE TORRE ALBA**”, en clase 29, que protege los mismos productos que protege el signo solicitado.



Por su parte, la representación de la empresa recurrente no expresó agravios.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Industrial limitándose a considerar las razones extrínsecas de irregistrabilidad al momento de resolver el caso, hace el análisis de la marca inscrita a favor del oponente y determina que la misma no se ve afectada con la solicitud presentada, en razón de la marcada diferencia que existe entre los productos que protegen y distinguen una y otra, razón por la cual acoge la inscripción de la marca solicitada.

Sin embargo, este Tribunal no comparte la resolución dictada por el Registro **a quo**, por cuanto al realizar el análisis en conjunto del signo objeto de inscripción, se determina que el término “*Las Delicias*”, que resulta el factor preponderante de la marca solicitada para los productos que se pretenden proteger, relacionados directamente con alimentos de la clase 29, que unido a los términos “**de Torre Alba**”, no se constituye como un signo marcario distintivo, pues dicho vocablo resulta ser calificativo y descriptivo de las características de los productos que se pretenden proteger; careciendo además el signo solicitado de capacidad distintiva intrínseca, requisito primordial para acceder al registro de un signo y que debe ser constatado a priori por la Administración Registral.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define el término de marca como; “*cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra*”, estableciéndose la capacidad distintiva, como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como 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 con él, o con sus características esenciales o primordiales.



Merece subrayar que el Registrador marcario dentro de su función calificadora, debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia. Así, a efecto de determinar la distintividad, 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, y siempre 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 el caso que nos ocupa, precisamente la marca solicitada a criterio de este Tribunal incurre en las prohibiciones estipuladas en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de cita que establece:

“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.

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...).”

Nótese que por imperativo de ley, la Administración Registral debe exigir la aptitud distintiva de la marca, requisito que resulta básico para autorizar la inscripción del signo, de ahí que el Órgano a-quo debió de denegar la marca pretendida, por cuanto el signo respecto de los productos que se pretende proteger y distinguir, se constituye en términos calificativos, descriptivos y atributivos de las características de éstos, con un contenido ideológico general que comunica el tipo de productos que se ofrecen.

Por las razones expuestas, y asimismo en razón de que el aquí apelante no expuso agravios, es criterio de este Tribunal resolver el presente asunto desde el punto de vista de problemas intrínsecos de la marca propuesta, razonamiento que el Registro no hizo, por cuanto



únicamente valoró los aspectos extrínsecos conforme a la oposición que se hace de la solicitud, pero que como bien se ha expuesto la marca es irregistrable porque no contiene en sí misma la suficiente carga distintiva como para individualizar los productos que se pretenden proteger. Véase que, la marca es para proteger y distinguir “*frutas y vegetales en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites comestibles, grasas comestibles, conservas, encurtidos, carne, pescado, aves y caza, extractos de carne*” y, al relacionar esos productos con el distintivo cuyo registro se solicita, se puede concluir que éste violenta las causales de irregistrabilidad de los incisos d) y g) del artículo 7º de la Ley de Marcas de repetida cita, ya que se califica a éstos al decir “**Las delicias de...**”, lo cual resulta atributivo de cualidades y en consecuencia hace carente de distintividad marcaria al signo propuesto. Esas características de “descriptividad y atribución de cualidades” del signo propuesto “**Las Delicias de Torre Alba**”, a las que se alude, hacen que se califiquen los productos, sustentando un contenido común, descriptivo y atributivo de los mismos, que hacen al signo, carente de toda distintividad.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca solicitada, vista como un todo, no goza de la suficiente distintividad para identificar los productos en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar con lugar pero por nuestras razones, el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de Apoderada Especial de la sociedad **EMPRESAS BABILONIA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veintiséis minutos y cincuenta y siete segundos del primero de junio de dos mil diez, la cual en este acto se revoca, para que en su lugar se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “*Las Delicias de Torre Alba (DISEÑO)*”.



QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara con lugar pero por nuestras razones, el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de Apoderada Especial de la sociedad **EMPRESAS BABILONIA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veintiséis minutos y cincuenta y siete segundos del primero de junio de dos mil diez, la cual en este acto se revoca, para que en su lugar se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Las Delicias de Torre Alba (DISEÑO)”**. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR:

- **Marca Intrínsecamente inadmisibile**
- **Falta de distintividad**
- **TE: Marca descriptiva y falta de distintividad**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**