



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0504-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la marca “Instituto Adams (DISEÑO)”

Cadbury Adams USA LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 15951-2007)

VOTO N° 770-2009

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

Conoce este Tribunal del recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad denominada **CADBURY ADAMS USA LLC**, organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos, domiciliada en Delaware, 389 Interpace Parkway, Parsippany, Estado de Nueva Jersey, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y dos minutos, diez segundos del veintiséis de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que la empresa **CADBURY ADAMS USA LLC** presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de diciembre de dos mil siete, una solicitud de inscripción de la marca **“INSTITUTO ADAMS (DISEÑO)”** en **Clase treinta Internacional**, para proteger y distinguir “Café, Té, Cacao, Azúcar, Arroz, Tapioca, Sagu, 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), Salsas, Especias: Hielo, Goma de Mascar”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, cuarenta y tres minutos del veintidós de febrero de dos mil ocho, señaló como objeción para proceder al registro solicitado, que se debía eliminar del distintivo marcario los vocablos descriptivos de un establecimiento o empresa, por ser de uso exclusivo de los nombres comerciales.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, treinta y dos minutos, diez segundos del veintiséis de febrero de dos mil nueve, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada de la marca ” **INSTITUTO ADAMS**” en clase 30 internacional.

CUARTO. Que contra la citada resolución, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la solicitante, en fecha nueve de marzo de dos mil nueve, presenta Recurso de Apelación.

QUINTO. 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 Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Por ser el objeto de esta litis un tema de puro derecho,



se prescinde de la enunciación de hechos probados.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN FINAL. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro rechazó la inscripción de la marca de servicio “**INSTITUTO ADAMS**”, argumentando que el signo marcario propuesto contiene elementos literarios de uso común y genérico que relacionados con los servicios que se desean proteger en clase 30 internacional, hacen que la marca solicitada carezca de distintividad así como que la marca propuesta resulta ser genérica y de uso común, a su vez inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo sétimo, literal g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que regula marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

El representante de la sociedad recurrente alega en contra de la resolución venida en apelación, que el criterio del Registro de Propiedad Industrial es incorrecto, pues considera que la marca “**INSTITUTO ADAMS** “ es perfectamente inscribible por cuanto la misma es un signo de fantasía y que prueba de ello es que efectivamente desde el siete de noviembre de dos mil ocho, se encuentra inscrita “**INSTITUTO ADAMS**” (Diseño) en clase 41 de la nomenclatura internacional.

CUARTO. ANÁLISIS DE LA MARCA DE FÁBRICA. SOBRE LAS MARCAS.

Doctrinariamente se define la marca 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 distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal. Dicha distintividad 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 permita 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 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya citada.

QUINTO. En el caso de marras, estima este Tribunal que, la resolución dictada por el Registro a quo se ajusta parcialmente a lo dispuesto por la Ley. Efectivamente, el artículo 7 inciso g) de la Ley antes citada, es claro al indicar lo siguiente: ***“Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: “(...) g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica (...).”*** Este artículo, al igual que el ordinal 15 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), establece, entre otras, una característica que debe revestir todo signo para poder ser inscrito como tal, a saber, la **distintividad**.



En el caso de la designación “**INSTITUTO ADAMS**” pretendido como marca de fábrica por la sociedad **CADBURY ADAMS USA LLC** para proteger y distinguir “Café, Té, Cacao, Azúcar, Arroz, Tapioca, Sagu, 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), Salsas, Especias: Hielo, Goma de Mascar”, quebranta lo establecido en los numerales citados, por cuanto el nombre solicitado no cumple con el requisito de distintividad requerido. El vocablo “**INSTITUTO**” alude a un nombre comercial o a una marca de servicio, pero respecto a una marca de fábrica para proteger los productos dichos, carece de distintividad, por lo que no cumple el requisito del inciso g) del artículo 7, de ahí que no es factible aceptar su inscripción para productos de la clase 30. En esto lleva razón el Registro a quo, no así en su afirmación de que la marca propuesta está compuesta por vocablos descriptivos, cuyo significado dan al usuario una idea precisa del tipo de productos que esta adquiriendo.

Al respecto, el Tribunal Primero Civil de San José, en resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, ha determinado respecto a esta característica lo siguiente: “...*DISTINTIVIDAD de la marca, (...) es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”. Es decir, que en el proceso de adquisición, el público consumidor no vea su voluntad viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios (RIESGO DE ASOCIACION), o bien, en la calidad de los mismos (CONFUSION) ...*” Además, la doctrina en cuanto al tema de la distintividad ha dicho que “*La marca para ser tal ha de ser idónea para diferenciar productos o servicios de los de otro empresario (sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras). Cuando una marca no pueda cumplir su función de distintividad, nos hallaremos ante una marca carente de distintividad,, cuya concesión habrá de rechazarse..*” Asimismo en torno al concepto de nombre comercial y su diferencia con la marca el mismo autor lo define “*el nombre comercial*



como todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares (...) Así definido el nombre comercial se refiere a la actividad del empresario, mientras que la marca se refiere al producto o al servicio...”

(Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera edición, 2002, CIVITAS, pp. 209 y 1022 respectivamente).

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Es por lo anterior, que este Tribunal considera que en el presente caso, la marca “**INSTITUTO ADAMS**” que se pretende inscribir carece de aptitud distintiva, razón por la cual no se puede validar el uso de expresiones que claramente el ordenamiento impide registrar, por lo que debe declararse sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmarse la resolución recurrida de las diez horas, treinta y dos minutos, diez segundos del veintiséis de febrero de dos mil nueve.

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, N° 8039 del 12 de octubre de 2000 y 2° 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 en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa **CADBURY ADAMS USA LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y dos minutos, diez segundos del veintiséis de febrero de dos mil nueve, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la



vía administrativa. Firme la presente resolución, devuélvase el expediente a su oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

MSc Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Luis Jiménez Sancho