

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0247-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:

ALIANZA MAYORISTA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 11151-2015)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0795-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las catorce horas del seis de octubre de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Francisco José Rucavado Luque**, mayor, casado, abogado, domiciliado en San José, cédula de identidad 1-0695-0535, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALIANZA MAYORISTA S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, domiciliada en kilómetro 19.5 San José Pínula, Ciudad de Guatemala, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:51:03 horas del 4 de abril de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 19 de noviembre de 2015, la licenciada **Melissa Mora Martín**, en su condición de **apoderada especial** de la empresa Alianza Mayorista S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio:



, para proteger y distinguir en **clase 05**: “*Desinfectantes, desodorantes de ambientes, antisépticos y germicidas para uso en el hogar*”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 15:33:09 horas, del 27 de noviembre de 2015, le previene a la representante de la empresa **ALIANZA MAYORISTA S.A.**, las objeciones fondo contenidas en su solicitud a efectos de que procesa a subsanar dentro del plazo de 30 días establecidos por ley. Y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de marzo de 2016, la solicitante modifica las características de los productos a proteger, agregando que son: “*para uso en el hogar*”, y aporta el pago del cánon correspondiente.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:51:03 horas del 4 de abril de 2016, resolvió en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...*”.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada el licenciado **Francisco José Rucavado Luque**, de calidades y representación señaladas, interpuso el día 12 de abril de 2016 en tiempo y forma el recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante y expresó agravios, por lo que conoce este Tribunal.

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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa a las deliberaciones de ley.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE 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. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de lo solicitado, al determinarse que el signo está compuesto por las palabras que solamente indican la finalidad de los productos, constituyéndose en palabras descriptivas, careciendo de distintividad para poder lograr su registro.

Por su parte la representante de la empresa **ALIANZA MAYORISTA S.A.**, dentro de sus agravios manifestó que el signo solicitado por componerse de la combinación de líneas, patrones y palabras debe observarse en su conjunto, reafirmando que el diseño evoca la idea que los productos son para el hogar, teniendo suficiente distintividad, razón por la cual no causaría perjuicio a las empresas competidoras ni a los consumidores.

Por su parte, la representación de la recurrente manifiesta que la solicitud de la marca , ha sido aceptada en diferentes legislaciones, lo que muestra que corresponde a un signo registrable.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DEL CASO CONCRETO. Doctrinariamente la marca se define 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.

De este modo, la **distintividad** resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a diferenciar unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los que elige de otros similares que se encuentren a su disposición en el mercado, por ello, es condición primordial para que se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo.

Dentro de las causales de inadmisibilidad se encuentran las objeciones por motivos **intrínsecos** son aquellas que derivan de la **relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger y distinguir**, relativo a situaciones que impidan su registración respecto de otros productos o servicios similares o que puedan ser asociados. Estos motivos intrínsecos, están contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dentro de los cuales y para el caso bajo estudio nos interesan:

*“... Artículo 7º- **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.
...”*

De acuerdo con las normas citadas, un signo es inadmisibile por razones intrínsecas cuando resulte únicamente **descriptiva** de alguna de las características del producto o servicio al cual se aplica. De tal manera, su distintividad se debe determinar en función de su aplicación a éstos. Así, cuanto más genérico y descriptivo sea el signo respecto a tales productos o servicios, menos distintivo será.

Dicho lo anterior, este Tribunal es del criterio que al signo propuesto le son aplicables las prohibiciones establecidas en el artículo 7 **incisos d)** y **g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, definitivamente, los vocablos que lo componen, tanto en forma separada

“**Casa Limpia Familia Sana**”, como vistos en forma conjunta , únicamente expresan o relacionan directamente una cualidad o característica que el público consumidor esperará encontrar en los productos y servicios ofrecidos, sea que permiten tener una casa limpia y por ende una familia sana, razón por la cual no resulta procedente el agravio de que la marca es evocativa y no descriptiva.

Aunado a esto su diseño especial formando la idea de una casa, resultando para el consumidor, una cualidad **de que los productos ofrecidos reafirman la idea de que son para el hogar**, siendo palabras descriptivas que con relación a los productos y servicios **no lo distinguen de otros de su misma especie**, y que más bien utilizan de forma común para esas líneas de productos y servicios.

Respecto al alegato del recurrente, que el signo  ha sido aceptado en otras legislaciones, debe este Órgano de Alzada acotar al recurrente, que el hecho que cuente con otros registros en otros países, no implica un deber de la Administración Registral de inscribir el signo pretendido, por lo que resulta relevante traer a colación lo que en lo conducente indica el voto número 0352-2015, de las 9:55 horas del 14 de abril del 2015, dictado por este Tribunal y concretamente sobre el principio de territorialidad indica:

“... Sobre éste principio comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

“... El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene

valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. ...” **Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51. ...”.**

“... El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado) ...” (itálicas del original, subrayado nuestro) **Manuel Lobato, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, 1 era edición, Civitas, Madrid, p. 74. ...”.**

Del voto referido, se determina, que el hecho que la marca solicitada se encuentre registrada en otros países, no significa que dicha aceptación sea una condición sine qua non para que el Registro atienda la solicitud de inscribir la marca propuesta, ello en razón del principio de territorialidad explicado por la doctrina argentina y española, y por lo regulado en el artículo 6 inciso 3 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, que es claro al establecer que una marca regularmente registrada en un país de la Unión será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.

Como puede apreciarse, este principio es sin lugar a dudas, una consecuencia de que el registro de una marca queda limitada al país en que es solicitada y se registrará por la ley nacional.

De esta forma y teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, considera este Tribunal que con base en el principio de territorialidad las marcas se analizan de conformidad con la legislación marcaria nacional y, además cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas al acto pedido, y al ser la solicitud independiente de todas las inscritas en otros países, el registrador debe calificarla como se presenta y conforme a la ley nuestra.

Ahora bien, en cuanto a la nulidad concomitante alegada por el recurrente, no encuentra este Tribunal elemento alguno mediante el cual se identifique el citado vicio de nulidad, aunado al hecho que, del estudio integral del citado procedimiento, tampoco se evidencia irregularidad alguna que desencadene la existencia de una nulidad dentro del procedimiento instruido por el Registro de la Propiedad Industrial, según así lo establece los artículos 197 y 199 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria.

Por todo lo anteriormente, considera este Tribunal que la marca solicitada , analizada en su conjunto, esta no posee distintividad al describir cualidades y características propias de los productos o servicios a proteger; sea que se constituye de términos descriptivos, sin que otros elementos añadan aptitud distintiva.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Francisco José Rucavado Luque**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALIANZA MAYORISTA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:51:03 horas del 4 de abril de 2016, la que en este acto se confirma.

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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Francisco José Rucavado Luque**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALIANZA MAYORISTA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:51:03 horas del 4 de abril de 2016, la que en este acto

se confirma, para que se deniegue el registro del signo solicitado , en **clase 05**. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Carlos José Vargas Jiménez

Descriptores

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