

Expediente No. 2005-0271-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de comercio SELECTOS

Grupo Constenla, Sociedad Anónima., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 575-05)

VOTO No. 36-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas dieciséis de febrero de dos mil seis.

Recurso de Apelación, interpuesto por el señor Manrique Constenla Umaña, mayor, casado, Máster en Administración de Empresas, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos dos-quinientos setenta y nueve, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa Grupo Constenla, Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica 3-101-65236, domiciliada en Hatillo, contiguo a la Clínica del Seguro Social, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas y quince minutos del diecisiete de junio de dos mil cinco.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiséis de enero de dos mil cinco, el señor Manrique Constenla Umaña, en la condición con que comparece, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio, **SELECTOS**, en clase 31 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir frijoles.

SEGUNDO: Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas y quince minutos del diecisiete de junio de dos mil cinco, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en lo

dispuesto en los incisos b), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto la marca cuyo registro se solicita es un término genérico, de uso común, que distingue algunas propiedades muy particulares, siendo que la marca solicitada puede inducir al consumidor a error al atribuirle características al producto que no necesariamente contenga; la marca no puede otorgar características o ventajas (lo mejor) sobre los demás productos, por lo que el distintivo propuesto indica atributos que describen la posible calidad del producto, que en los términos que la componen no hay caracteres especiales que contengan novedad y originalidad importantes para registrar esa marca.

TERCERO: Que inconforme con la citada resolución, el señor Constenla Umaña, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el ocho de julio de dos mil cinco, interpuso recurso de apelación, alegando que la marca de fantasía Selectos, es un término muy usado entre las personas que se dedican a la venta de granos, se trata de productos “escogidos”, productos que mediante un proceso de selección se encuentran libres de las basuras que se producen con el manipuleo de recolección y empaque de los mismos. Alega además, que la marca “Selectos”, no significa como equivocadamente lo interpretó la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, que dichos productos sean lo mejor en su especie, simplemente la marca tiene asociación con frijoles libres de basura (“escogidos”), por ser sometidos a un proceso de eliminación de esas partículas, sin que ello signifique que el distintivo marcario en referencia indique cualidades que describan la calidad de los frijoles, y que el consumidor pueda interpretar erróneamente que ese producto es cualitativamente superior a los que contienen basuras, sea que no han sido “escogidos”, por lo que el recurrente señala, que la marca “Selectos”, es novedosa y original, y solicita al Superior revoque la referida resolución, y se continúe con el trámite de inscripción.

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 Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO:

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

SEGUNDO: Delimitación del problema: Respetto de los criterios de calificación opuestos a la solicitud de inscripción. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de comercio denominada **SELECTOS**, en clase 31 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir frijoles; argumentando varios aspectos a saber: **a)** Que tal distintivo es un término genérico y de uso común; **b)** Que distingue algunas propiedades del producto; **c)** Que induce al consumidor a error al atribuirle características al producto que no necesariamente contenga; **d)** Que otorga características o ventajas sobre los demás productos; **e)** Que indica atributos que describen la posible calidad del producto y **f)** Que la marca no tienen caracteres especiales que contengan novedad y originalidad importantes. El Registro cita como fundamento jurídico para el mantenimiento de su criterio, los incisos, b), d), y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos.

TERCERO: Respetto de los agravios del apelante. Inconforme con el rechazo, el recurrente plantea los siguientes agravios, por lo cual considera que la marca de comercio **SELECTOS** debe ser inscrita: **a)** Es una marca de fantasía pues se trata de un término que significa “escogidos”, es decir un producto –los frijoles- que mediante un proceso de selección, se encuentra libre de basuras; **b)** La denominación **SELECTOS** no da a entender que sean productos de lo mejor en su

especie, sino sometidos a tal proceso de selección; y **c)** Que por lo anterior, se trata de un término novedoso y original.

CUARTO: Sobre el proceso en general de calificación en el Registro de la Propiedad Industrial. De previo a entrar al análisis del caso concreto; este Tribunal considera oportuno delimitar de forma general, algunos conceptos y procedimientos cuya aplicación es de suma importancia para la función calificadora del Registro de la Propiedad Industrial, lo anterior como institución que se incorpora de forma articulada con los demás registros que conforman el Registro Nacional, al desarrollo de la Seguridad Jurídica que parte de la publicidad de los derechos inscritos como garantía de certeza jurídica de las transacciones de bienes de todo tipo, para el desarrollo socioeconómico del país.

Según el artículo primero de la Ley de marcas y otros Signos Distintivos, la protección derivada de la publicidad de los signos distintivos, está enfocada en tres objetivos básicos a saber: **a)** La protección de los titulares de las marcas, de manera que puedan hacer valer sus derechos a los efectos de posicionar con éxito un producto en el mercado, librado de situaciones de competencia desleal por parte de terceros que estén dispuestos a sacar provecho ilegítimo del esfuerzo ajeno, mediante el usufructo de un distintivo igual o similar, para productos iguales o semejantes dentro del mismo sector del mercado de que se trate u otro sector relacionado. **b)** La protección del consumidor, que tiene el derecho de que su decisión de consumo, esté debidamente informada a partir de una publicidad clara y fidedigna, para lo cual las marcas como signos distintivos, facilitan la individualización de los diversos productos ofrecidos en el mercado; permitiendo al consumidor ser selectivo en aspectos tales como: precio, calidad, cantidad, entre otros aspectos. **c)** La promoción de la innovación tecnológica a favor de productores y usuarios, en el logro de un bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

En la búsqueda de los objetivos antes descritos, no cualquier signo puede acceder a la publicidad registral para obtener la protección que el ordenamiento jurídico otorga a tales derechos una vez inscritos; sino, solo aquellos que generen en su relación con el producto que pretende proteger y su efecto en los consumidores, suficiente **distintividad** respecto de otros productos de la misma especie y clase. Lo anterior garantiza una sana competencia entre productores de los mismos bienes o servicios; y evitándose que el signo una vez inscrito como marca, cause confusión a los consumidores de la clase de bienes o servicios protegidos por la marca de que se trate.

Con el fin de garantizar que los signos que no cumplen con el requisito de la distintividad no tengan acceso a la protección de la publicidad registral; nuestro ordenamiento jurídico establece un **proceso de calificación de los signos solicitados**, a cargo de un Registrador que actúa como funcionario destacado en el Registro de la Propiedad Industrial.

El Registro de la Propiedad Industrial, está adscrito al Registro Nacional según el artículo 2 de la Ley de Creación del Registro Nacional No. 5695 de 28 de mayo de 1975 y sus reformas; por lo cual participa de la finalidad establecida para todos los registros que conforman el Registro Nacional, entre ellas, facilitar los trámites a los usuarios y agilizar las labores y mejorar las técnicas de inscripción. Es por ello que este Tribunal considera oportuno y de previo a entrar a la concreta solución del presente asunto, realizar un análisis de la principal función que tiene en sus manos la figura del Registrador dentro del Registro de la Propiedad Industrial: **la calificación e inscripción de documentos.**

La calificación es el control de legalidad de los actos contenidos en los documentos que ingresan al Registro de La Propiedad Industrial para ser inscritos. De estos actos o contratos derivan derechos de propiedad intelectual, derechos que son los propiamente protegidos por la publicidad de los asientos registrales, conforme lo establece el artículo primero de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Registro Público No. 3883 de 30 de mayo de 1967 y sus reformas, que en lo conducente determina lo siguiente:

*“El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los **bienes o derechos inscritos con respecto a terceros**. Lo anterior se logrará mediante la publicidad de estos bienes o derechos. En lo referente al trámite de documentos, su objetivo es inscribirlos...” (lo resaltado no es del original)*

La Ley de Marcas y otros signos distintivos No.7978 del 6 de enero de 2000, publicada en la Gaceta el día primero de febrero de 2000, y sus reformas o su Reglamento que es Decreto 30233-J publicado en la Gaceta el día 4 de abril de 2002; no regulan de forma amplia y específica las obligaciones que derivan de la calificación de documentos en el referido Registro; sino que establecen los contenidos procesales y sustanciales a ser valorados por el registrador en tal procedimiento de calificación. Ante esta realidad normativa es menester tomar en cuenta varios aspectos que derivan de la integración del ordenamiento jurídico a la función calificadora del Registrador del Registro de la Propiedad Industrial.

En primer término la función calificadora del Registrador es la puesta en ejecución del principio de legalidad, según los artículos 11 de la Ley General de la Administración Pública y 11 de la Constitución Política, que a la letra indican.

*“La Administración Pública **actuará sometida al ordenamiento jurídico** y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes...”*

Es decir que el Registrador actuará en **estricto resguardo de la finalidad** para la cual está destinada la existencia del Registro de la Propiedad Industrial, según lo

antes descrito del artículo primero de la Ley de Marcas; y por medio de la verificación de los requerimientos de forma y fondo establecidos al efecto.

En una primera fase, el Registrador debe verificar que la solicitud cumpla con los requisitos de forma que exige el artículo 9; superada esta etapa, debe avocarse a comprobar que no existe ningún motivo **intrínseco** o **extrínseco** que impida la inscripción del signo solicitado como marca; lo anterior según los supuestos tipificados en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

Las objeciones a la inscripción por motivos Intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su registración por falta de capacidad distintiva respecto de otros productos que se encuentran en el mercado.

Desde el punto de vista extrínseco, el examen de fondo que hace el registrador, debe valorar si la inscripción de la marca solicitada, puede afectar derechos de terceros previamente protegidos por el ordenamiento; siguiendo, cuando corresponda (si se trata de verificar la semejanza entre dos signos), los parámetros del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros signos distintivos antes citado.

En el examen de legalidad de estos requerimientos de forma y fondo, el Registrador debe cumplir también con las siguientes obligaciones:

a) Debe asumir una posición de **imparcialidad**, según lo establece el artículo 92 de la Ley de Marcas, que en lo conducente dice:

“...Los funcionarios y empleados del Registro de la Propiedad Industrial deberán observar imparcialidad estricta en todas sus actuaciones...”

b) Debe cumplir de la manera más ágil posible su función, lo que implica la fiel observancia de los plazos, y en ausencia de ellos, dado que la Ley de Marcas no establece un término para que el Registrador realice el examen de fondo – artículo 14-; solo para el examen de forma que se establece un término de 15 días – artículo 13-; debe tener conciencia clara de la importancia que tiene para el usuario, el conocer de forma **completa, motivada y rápida** los recaudos que tal Registrador pueda oponerle a su solicitud, para que este los corrija dentro del término de ley. Lo anterior, pues si bien es cierto que la Seguridad de los derechos es la finalidad primaria del Registro como Institución Jurídica, la **celeridad de los procesos**, se presenta como una finalidad operativa en cumplimiento de ese fin principal, que únicamente cede cuando ambos fines se enfrentan, y así se advierte del mismo artículo primero de la Ley Sobre Inscripción que en lo que interesa:

*“...Es de conveniencia pública **simplificar y acelerar** los trámites de recepción e inscripción de documentos, **sin menoscabo de la seguridad registral**.*

*Son **contrarios al interés público** las disposiciones o los procedimientos que entorpezcan esos trámites o que, al ser aplicados, ocasionen tal efecto...” (lo resaltado no es del original)*

c) Para lograr una calificación **completa, motivada y ágil** debe el registrador en particular y la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial en general, en el ejercicio de la función calificadora, cumplir con tres parámetros, a saber: **La Calificación unitaria**; La **calificación motivada** y finalmente la **congruencia en los pronunciamientos**; todos íntimamente relacionados entre sí, los cuales se exponen a continuación.

c.1) Sobre la Calificación unitaria. Sin detrimento de lo que deba ser aplicado en los casos planteados por el artículo 11 de la Ley de marcas respecto de la modificación y división de la solicitud de marca; ni el procedimiento de calificación en dos tractos (examen de forma y examen de fondo, artículos 13 y 14 respectivamente de la Ley de Marcas); el principio de la calificación unitaria es aplicable al Registro

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

de la Propiedad Industrial tomando en cuenta supletoriamente los indicado en el artículo 6 de la Ley Sobre Inscripción de documentos en el Registro Público, que en lo que interesa establece las siguientes obligaciones:

*“...No podrá objetarse la inscripción de documentos en el Registro, alegando **otros defectos que no sean los derivados del incumplimiento de requisitos** que exija la ley o el reglamento de esta Oficina (...)*

*Los demás defectos deberán indicarse, **clara y detalladamente**, en la minuta respectiva, sin que sea permitido hacerlo en el documento cuya limpieza se deberá mantener, con las citas de ley en que se funda, dentro del plazo y bajo las sanciones por incumplimiento que determine el reglamento.*

***Todos los defectos deberán indicarse de una vez**; subsanados estos, deberá inscribirse el documento dentro del plazo que señale ese reglamento con las sanciones que el mismo determina para el caso de incumplimiento...”*

De la anterior transcripción, derivan claramente al menos **tres obligaciones** que deben ser cumplidas por el Registrador y la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial en el proceso de calificación ante una solicitud de inscripción como marca, de un determinado signo.

Tanto en la tarea de verificación de los requisitos de forma del artículo 9 de la Ley de Marcas, como en el estudio de fondo del signo, y concretamente en la tarea subsumir el signo en los supuestos normativos de los artículos 7 y 8, debe advertirse lo siguiente:

1) No se puede oponer al signo defectos que no emanen concretamente de la violación de uno de los supuestos que lo hace inadmisibile por razones tanto

intrínsecas como extrínsecas. Es decir las objeciones a la inscripción, conforme al principio de legalidad, tienen que estar jurídicamente sustentadas.

2) Los defectos deben indicarse **clara y detalladamente**. El usuario tiene el derecho a conocer, no solo el fundamento de derecho que se le opone, sino también la cantidad de defectos de forma delimitada y ordenada, todos relacionados con los fundamentos jurídicos que se le oponen concretamente a cada uno, para proceder a su efectiva corrección.

3) Todos los defectos deberán **indicarse de una vez**. El usuario tiene derecho a conocer **todas las objeciones** que pueda tener su solicitud (por la forma o por el fondo, según corresponda), luego de que presenta la misma al registro y dentro de los términos que para cada procedimiento establece el ordenamiento jurídico.

El establecimiento de defectos con posterioridad a la primera presentación retrasa los procedimientos de inscripción de la marca, o la oportunidad para apelar los criterios del Registro en caso de rechazo de la misma, en detrimento del usuario.

La calificación unitaria como procedimiento, se encuentra sometida al principio de Seguridad, en los mismos términos establecidos en el punto b) anterior, es decir; debe incorporarse a los procedimientos **sin menoscabo de la seguridad registral**; de tal manera que, cuando deban señalarse nuevos defectos a la solicitud, sea por omisión voluntaria o involuntaria del Registrador, o por razones de índole administrativa propias de la organización del Registro, debe procederse a consignar el nuevo señalamiento en aras de la seguridad Jurídica que debe emanar de la publicidad de los asientos; sin perjuicio de que tal omisión tenga que ser valorada disciplinariamente, tomando en cuenta las reglas del debido proceso, y analizando en cada caso el grado de perjuicio causado; según lo regulado en el artículo 6 bis de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, que en lo que interesa dice:

“...Los funcionarios de las dependencias de los registros que reciban documentos para su inscripción, una vez que los califiquen, indicarán los defectos en un solo acto. El incumplimiento hará incurrir al funcionario público en responsabilidad disciplinaria...”

c.2) Sobre la Calificación motivada. Según el artículo 20 del Reglamento de la Ley de Marcas:

*“...Si como consecuencia del examen a que se refiere el artículo 14 de la Ley, el Registro advirtiese que el signo solicitado se encuentra comprendido en alguno de los casos de prohibición, además de indicarlos en la resolución **deberá brindar los motivos que a juicio de la institución sustentan la o las objeciones...**”*

Es decir, **no basta con indicar y transcribir el contenido de los incisos tipificados en los artículos aplicados de la Ley de Marcas que eventualmente se oponen a los signos solicitados**, cuando se realiza la calificación del mismo; sino que debe concretarse en cada una de las objeciones opuestas, **cuáles son los análisis** que, en la confrontación del signo solicitado con la normativa, llevaron al Registrador a considerar que existe una inadmisibilidad por razones intrínsecas o extrínsecas, que impide la inscripción del signo solicitado.

Debe tenerse claro que en nuestro sistema marcario, conforme al artículo 14 de la Ley de Marcas y el antes citado y transcrito artículo 20 de su reglamento, **corresponde al Registro demostrar** la falta de carácter distintivo del signo, **y no al usuario interpretar** cuál fue el razonamiento que indujo al registrador a rechazar la solicitud de marca.

Esta motivación permite al usuario no solo conocer de forma clara y detallada la totalidad de los recaudos establecidos a su solicitud, sino también la posibilidad de realizar una efectiva corrección de la misma; además, tal ejercicio intelectual y profesional, evita que al signo en estudio, le sean aplicados supuestos legales que no tienen correspondencia alguna para el caso concreto.

c.3) Incorporación del Principio de congruencia. Así como el Registro de la Propiedad Industrial debe cumplir con el razonamiento, motivación y fundamentación jurídica de todos y cada uno de las objeciones que opone a las solicitudes de inscripción; en los casos en que exista oposición a la inscripción de una marca (artículos 16 y 17 de la Ley de marcas), o cuando se recurre la resolución que deniega la inscripción de la misma, por cualquiera de las razones que establece la Ley de Marcas; debe el Registro de la Propiedad Industrial referirse a todos y cada uno de los extremos que como agravios, opone el gestionante; razonando, motivando y fundamentando sus resoluciones. (ver voto de la Sala Constitucional No. 1739-1992 de las 11:45 horas del primero de julio de 1992 y artículo 155 del Código de Procedimientos Civiles.)

QUINTO: Sobre los extremos calificables en el caso concreto. El Registro de la Propiedad Industrial establece que la inscripción del signo “**SELECTOS**”, contraviene el artículo 7 incisos b), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por las razones transcritas en el punto tercero de los presentes considerandos.

Considera este tribunal que la **denominación “Selectos” para proteger frijoles en clase 31**, debe ser rechazada porque el signo carece de **capacidad distintiva intrínseca**, aspecto que regula el artículo 7 de la Ley de Marcas, en sus diferentes incisos.

No obstante, no se comparte con el a quo la aplicación del **inciso b)** del referido artículo para el caso concreto, debido a que no estamos ante el supuesto en el cual se pretende monopolizar como signo distintivo una forma del producto que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto.

La prohibición que contiene tal inciso lo es para evitar que se pretendan inscribir como marcas, aquellas formas –en todo caso tridimensionales- que dada su naturaleza son protegidas por el derecho de patentes; de tal manera que se impida el acceso a una protección indefinida en el tiempo por medio de la protección de su

inscripción como marca, según el artículo 20 de la citada Ley de Marcas, mientras que el ordenamiento otorga a la patente una concesión limitada a veinte años improrrogables, según el artículo 17 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, luego de lo cual entra al dominio público.

Así lo entiende la doctrina calificada en esta materia al explicar lo siguiente:

“...La finalidad apuntada se frustraría si pudiese registrarse como marca una forma cuya función específica consistiese en proporcionar a un producto ventajas prácticamente apreciables con respecto a la fabricación o al uso mismo. Por que en esta hipótesis podrían utilizarse los mecanismos propios del sistema de marcas para conseguir un resultado inadmisibles; a saber: obtener un derecho de exclusiva de dirección potencialmente ilimitada sobre una forma tecnológicamente necesaria (...) La prohibición analizada comprende tanto la propia forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, como la forma de los envases o recipientes que tengan una finalidad técnica y no de meramente ornamentación...” (FERNANDEZ-NOVOA (Carlos). Tratado Sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial Pons, Barcelona, 2001, pag. 152.)

SEXTO: El signo, “**SELECTOS**”, en este caso es un **adjetivo calificativo** que el comerciante atribuye a su producto, para una posible ubicación en el mercado.

Tratándose de un adjetivo calificativo, lo que se debe cuidar por parte del Registro en su función calificadora de los signos solicitados, es la posibilidad de inducir a engaño o confusión al consumidor, tal y como lo indica el autor Jorge Otamendi (Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, tercera edición, 1999, pag. 86.), en este caso, respecto de la calidad del producto que protege el signo solicitado.

Para dar sustento al anterior análisis, debe tomarse en consideración el significado del término “selecto”, tal y como lo hizo el a quo, donde se determinó que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, edición 2001, el origen de la expresión “Selecto” deriva “*Del lat. selectus, part. pas. de seligere, escoger, elegir*”. (...) y su significado (...) *adj. Que es o se reputa como mejor entre las cosas de su especie.*”; es decir, dicha expresión en su uso oficial, acredita características de calidad.

Respecto del anterior razonamiento el recurrente establece como agravio lo siguiente:

“...el término “Selectos”, no significa, como equivocadamente lo interpretó la Señora Sub-Directora del Registro de la Propiedad Industrial, que dichos productos sean lo mejor en su especie, simplemente, la marca tiene asociación con frijoles libres de basuras (“escogidos”)...sin que esto signifique que el distintivo marcario en referencia, indique cualidades que describan la calidad de los frijoles, y que el consumidor pueda interpretar erróneamente que este producto es cualitativamente superior, a los que contienen basura...”

Considera este Tribunal, tal y como fue expuesto, que el signo “**SELECTOS**” da la idea al consumidor de una condición de alta calidad que pudiera no tener el producto; más aún, si se toma en cuenta tal término como sinónimo de “**escogido**”, debe entenderse (aplicado al caso concreto) como un proceso de **separación de los mejores frijoles**, y no simplemente un proceso de eliminar basuras de los frijoles.

Siendo el signo “**SELECTOS**” un adjetivo calificativo que puede inducir al consumidor en confusión, le es aplicable el **inciso j) del artículo 7** de la Ley de Marcas que, pretende evitar que se registren signos que puedan,

*“...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...” (lo resaltado no es del original)*

Según lo considera el a quo en la resolución apelada, el signo no tiene “**...aptitud distintiva respecto del producto...**”, según el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Es importante determinar que en términos generales, existen dos razones por las cuales los signos no pueden ser inscritos como marcas: 1- Porque el signo no tiene la capacidad de identificar o individualizar el producto que se quiere proteger; o 2- Porque el signo no puede diferenciarse de otros previamente otorgados, para proteger productos de la misma especie y/o clase, según lo establece el artículo 2 y 3 de la Ley de Marcas.

De lo anterior se colige que el **elemento esencial** de las marcas es su **carácter distintivo**, es decir su capacidad de distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Por lo anterior, debe interpretarse que el inciso g) del artículo 7, tiene una aplicación genérica para todos los casos en que un signo carezca de tal capacidad distintiva, o no la tuviera de manera suficiente, conforme sea analizado en el caso concreto. Por los razonamientos esgrimidos en los puntos **a)** y **b)** anteriores, considera este Tribunal, que este supuesto se aplicó correctamente al caso concreto.

SETIMO: Sobre la marca de fantasía. El recurrente alega que el signo “SELECTOS”, es una marca de fantasía, pues se trata de un término que significa “escogidos”, es decir, “... un producto que mediante un proceso de selección, se encuentran libres de basuras...”.

Debe advertirse que la marca de fantasía, normalmente se trata de un vocablo creado, el cual **no tiene significado conceptual** alguno; siendo que en el presente caso, el signo solicitado, además de tratarse de una palabra con significado propio; se trata de un adjetivo calificativo que conforme fue indicado, en aplicación del artículo 7 inciso j), puede causar engaño o confusión; en este caso respecto de las cualidades del producto, estableciéndole una calidad que puede no tener, lo cual hace que el signo “SELECTOS” no tenga suficiente capacidad distintiva.

Siendo que del significado de la denominación solicitada, en su conexión con el producto que pretende distinguir, resulta una posibilidad de confusión en los extremos dichos (artículo 7 inciso j); no puede ésta ser considerada como una marca de fantasía.

OCTAVO: Sobre lo que debe resolverse: Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, considera este tribunal que la **denominación “Selectos” para proteger frijoles en clase 31**, debe ser rechazada porque el signo carece de **capacidad distintiva intrínseca**, resultando procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el señor Manrique Constenla Umaña, en su calidad de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, de Grupo Constenla, Sociedad Anónima, en contra de la resolución de las quince horas y quince minutos del diecisiete de junio de dos mil cinco, la que en este acto se confirma.

NOVENO: 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; 126, inciso c) y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley No. 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el señor Manrique Constenla Umaña, en su calidad de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de Grupo Constenla, Sociedad Anónima, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas y quince minutos del diecisiete de junio de dos mil cinco, 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.-

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez