

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2016-0563-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “HARIMASA”**

**HARI MASA S.A. DE C.V., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen número 2016-4941)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 0173-2017***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-** San José, Costa Rica, al ser las diez horas con cuarenta minutos del veintiuno de abril del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-seiscientos treinta y seis, en su carácter de apoderado especial de la empresa **HARI MASA S.A. DE C.V.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, con domicilio en Carretera a Villa de García No. KM 2.5., Colonia Centro, Santa Catarina, Nuevo León, México, C.P. 66350, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:57:00 del 6 de setiembre del 2016.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de mayo del dos mil dieciséis, el licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, de calidades y condición dicha al inicio, formuló la solicitud de inscripción del signo “**HARIMASA**” como marca de fábrica y comercio, para proteger y distinguir, “Harina de maíz nixtamalizado”, en clases 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 13:57:00 del 6 de setiembre del 2016, dispuso en lo conducente “[...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada** [...]”, por considerar que el signo solicitado es inadmisibile por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de setiembre del dos mil dieciséis, el licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en representación de la empresa **HARI MASA S.A. DE C.V.** interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución referida. El Registro mediante resolución de las 14:19:12 horas del 13 de octubre del 2016, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución de las 14:21:22 horas del 13 de octubre del 2016, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia por la que conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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, previas las deliberaciones de ley.

**Redacta la juez Mora Cordero, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 23 de mayo del 2016, el representante de la

empresa HARI MASA S.A. DE C.V. solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “HARIMASA”, para proteger y distinguir, “**Harina de maíz nixtamalizado**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro mediante resolución final de las 13:57:00 del 6 de setiembre del 2016, rechazó la inscripción de la marca solicitada por razones intrínsecas, bajo el fundamento del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que aún y cuando coincide con el solicitante de que la marca es un término de fantasía no tiene significado, no se trata de un término que sirva para calificar o describir y tampoco se trata de un término del producto a proteger, sin embargo, no se puede obviar la percepción ideológica del consumidor al ver los términos como HARI MASA y en virtud de ello no cuenta con la suficiente distintividad para ser admisible. No podría diferenciarse el signo en el mercado de otras harinas de maíz que también se usan para hacer masa.

El representante de la empresa apelante dentro de sus alegatos argumenta: **1.-** La marca HARIMASA es una denominación de fantasía, no tiene significado alguno. No se trata de una denominación que la industria utilice para referirse a una característica del producto. **2.-** Que la conclusión que HARIMASA proyecta en el consumidor que el producto consiste en “harina de masa” es una contradicción a la afirmación de que la marca es un término de fantasía, ni tampoco es el nombre o término genérico con que se conoce el producto de interés. **3.-** Que el término harimasa se puede considerar a lo sumo un término sugestivo o evocativo que son susceptibles de registro. **4.-** El supuesto análisis que hace el registrador más bien corresponde al que hace el consumidor con aquellos términos que son evocativos o sugestivos y que la marca solicitada evoca una característica del producto. **5.-** Que la marca harimasa se encuentra inscrita en México, lo que demuestra que fue susceptible de inscripción y capaz de distinguir productos.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa aplicada por el Registro de la Propiedad Industrial, este Tribunal arriba a la conclusión, que la marca solicitada si contraviene la normativa citada, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, de acuerdo al inciso g)

---

de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos no pueden registrarse como tales aquellas que no tengan suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal confirma la resolución venida en alzada, en el sentido que la marca solicitada “**HARIMASA**” para proteger “**harina de maíz mixtamalizado**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, es un signo que no es distintivo para los productos a proteger, al contrario de lo que indica el a-quo, este signo refiere de forma inequívoca al producto a proteger y no le aporta ninguna característica distintiva para ser susceptible de inscripción. Ello es así, porque como puede observarse a folio 1 del expediente, la marca “**HARIMASA**” es un término perceptible y reconocido por el público consumidor, dado que ese vocablo hace referencia al producto, ya que de la harina de maíz se obtiene como resultado masa.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del artículo 7 de la ley citada, por lo que a la marca de fábrica y de comercio “**HARIMASA**” no se le puede autorizar su inscripción respecto al producto de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. En relación al tema de la distintividad, el tratadista Otamendi, señala que:

“El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca [...]. El carácter distintivo se mide o se establece con relación a los productos o servicios que va a distinguir.” (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989, p. 25**).

En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de

---

un signo, sea de un producto o servicio.

A tenor de lo expuesto, considera esta Instancia, que bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar el registro de la marca solicitada porque no cumple con el requisito esencial que debe tener todo signo, cual es como lo señala el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, “[...] 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”.

En virtud del análisis realizado al signo, considera este Tribunal que, sobre la contradicción alegada por el apelante, que la marca solicitada es una denominación de fantasía, la misma no tiene significado, no es admisible. La marca solicitada no es de fantasía: “La marca de fantasía es creada a partir de elementos fonéticos y/o cromáticos o gráficos, para que signifique marca de alguien e ingrese en la concurrencia empresarial, lo cual es diferente respecto del nombre común de los productos o servicios que distingue, pues las palabras de lenguaje que designan o describen productos no pertenecen a una persona o empresa individual, sino a la sociedad”. (**ARANA María del Carmen, Derecho y Sociedad. La no distintividad marcaria**), para este caso, consideramos que sin necesidad de separar los conceptos que conforman la marca, es claro que el consumidor podrá entender que el producto es masa, provocando con ello que la información que emana es exactamente el producto que pretende proteger y no refiere a una característica de ella, esto sin duda no permite que la marca le de distintividad al producto para que se pueda diferenciar de otros, y que por ende el consumidor los pueda seleccionar sin ninguna confusión.

Conforme a lo indicado, tampoco se acoge la indicación que hace el recurrente, que HARIMASA, es un término sugestivo o evocativo, porque como ya indicó la Autoridad Registral no refiere a alguna característica o atributo del producto. Por el contrario, el distintivo marcario solicitado es carente de aptitud distintiva.

En cuanto al alegato de la parte recurrente, que la marca HARIMASA se encuentran inscrita en México, el mismo tampoco es admisible, por cuanto opera el principio de territorialidad 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 manera que el hecho que se encuentre inscrita en México, no es un requisito sine qua non para que la Autoridad Registral deba registrar el signo solicitado. Pues, con base en ese principio 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, o fuera del país, de acuerdo al 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.

De acuerdo a lo señalado líneas atrás, concluye este Tribunal, que el signo solicitado “**HARIMASA**” no es objeto de registro por razones intrínsecas, porque carece de capacidad suficiente para diferenciarse en el mercado de otras harinas que se utilizan para hacer masa.

Por los argumentos, citas normativas y doctrina expuesta, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de apoderado especial de la empresa **HARI MASA S.A. DE C.V.** en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:57:00 horas del 6 de

setiembre del 2016, la que en esta acto **se confirma**, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**HARIMASA**” en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

**CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N<sup>a</sup> 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N<sup>o</sup> 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de apoderado especial de la empresa **HARI MASA S.A. DE C.V.** en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:57:00 horas del 6 de setiembre del 2016, la que en esta acto **se confirma**, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**HARIMASA**” en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLES**

**TE. MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLES**

**TNR. 0041.53**

**MARCA CON FALTA DISTINTIVA**

**TG. MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLE**

**TNR. 00.60.69**