
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0240-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO:

“SINBABOSAS”

GOWAN CROP PROTECTION LIMITED, APELANTE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-10926)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0581-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta y tres minutos del dieciocho de setiembre de dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad 106790960, en su condición de apoderada especial de la empresa **GOWAN CROP PROTECTION LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Inglaterra, con domicilio en Highlands House Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, Berkshire RG7 1NT, England, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:05:43 horas del 3 de marzo de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 28 de noviembre de 2019 la abogada

Marianella Arias Chacón de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **SINBABOSAS**, para proteger y distinguir en clase 5 internacional: pesticidas agrícolas.

Mediante resolución final de las 14:05:43 horas del 3 de marzo de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial consideró que el signo solicitado incurre en la prohibición establecida en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos y rechazó la solicitud de inscripción del signo.

Inconforme con lo resuelto, la abogada Marianella Arias Chacón apeló lo resuelto y expuso como agravios, que el criterio emitido por el Registro de la Propiedad Industrial para denegar la solicitud es incorrecto, por cuanto la marca solicitada **SINBABOSAS**, en su conjunto no es genérica ni se conforma por términos de uso común.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) en su artículo 2 define la marca como como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra y así establece la capacidad distintiva como el requisito básico que esta debe cumplir para ser objeto de registro; pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción

de unos productos o servicios de otros, para que el consumidor los pueda diferenciar y seleccionar sin posibilidad de confusión.

Para determinar si un signo contiene esta distintividad, el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto y determinar que no se encuentre comprendido en las causales que imposibilitan su registro, establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas. Lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata y que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión en los consumidores.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto a proteger, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos se encuentran contenidos en el artículo 7 de la ley antes citada, dentro de los cuales interesa citar lo siguientes:

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.

En este sentido, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado

sea **descriptivo o calificativo** de las características de ese producto o servicio. Al respecto, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha indicado reiteradamente, que la marca es “aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.” (Voto 93-2005 de las 10:45 horas del 6 de mayo de 2005).

En relación con el carácter descriptivo la doctrina señala que:

La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca. (Jalife Daher, Mauricio. *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p.115).

Por otro lado, la distintividad de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a estos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente, o resulte ser engañoso.

Expuesto lo anterior se observa que la marca propuesta **SINBABOSAS**, en relación con los productos que desea proteger y distinguir en este caso pesticidas, refiere directamente a dos conceptos: a la preposición **SIN** que describe la carencia o falta de algo (<https://dle.rae.es/sin?m=form>) y la palabra **BABOSAS** que son moluscos gasteropodos que

se alimentan de tejidos vegetales (<https://es.wikipedia.org/wiki/Babosa>); por ello, cuando el consumidor visualiza en el mercado el signo en su conjunto, lo relacionará de manera directa con productos para eliminar este tipo de moluscos, debido a que el signo mismo proporciona una característica al producto que se desea proteger y con ello se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe contener una marca para ser registrada.

Lo anterior hace que el signo se configure en descriptivo como lo establece el artículo 7 inciso d), causal que a la vez lo lleva a encajar en el inciso g) del mismo numeral, porque al ser un signo descriptivo impide identificar el origen empresarial o un servicio prestado en el mercado por otro competidor; además estos vocablos pueden ser utilizados por distintos competidores que se dediquen a comercializar este tipo de productos o brinden servicios relacionados.

En cuanto al agravio señalado por la apelante de que la marca solicitada en su conjunto no es genérica ni se conforma por términos de uso común, conviene indicar que no lleva razón, por cuanto ha quedado demostrado que el signo pretendido le proporcionaba una característica particular a los productos que se pretenden comercializar y de inscribirse vendría a lesionar tanto los derechos e intereses de los comerciantes como de los consumidores.

Consecuencia de la consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, discurre este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **GOWAN CROP PROTECTION LIMITED**.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada

especial de la empresa GOWAN CROP PROTECTION LIMITED, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:05:43 horas del 3 de marzo de 2020, la cual en este acto **se confirma** para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **SINBABOSAS**, en clase 5 internacional. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTOR:

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

TE. Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55