
RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2020-0359-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA



DELIPAVO LTDA., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2020-2826)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0685-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas veintiún minutos del veintinueve de octubre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Luis Fernando Asís Royo, asistente legal, cédula de identidad número: 1-0637-0429, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **DELIPAVO LTDA.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, Autop. Medellín km 10.6 costado norte, La Punta, Tenjo, Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:30:52 horas del 19 de junio de 2020.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 20 de abril de 2020, la empresa **DELIPAVO LTDA.** solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción



de la marca en clase 29 para proteger: pavos, perniles, jamones, tocinetas, salchichas, embutidos y toda clase de productos cárnicos, todos a base de carne de pavo.

Mediante resolución de las 10:30:52 horas del 19 de junio de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción de la marca solicitada por razones intrínsecas, al considerar que incurre en las prohibiciones establecidas en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, por ser descriptiva y carecer de aptitud distintiva.

Inconforme con lo resuelto, en escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 01 de julio de 2020, la representación de la empresa **DELIPAVO LTDA.** interpuso recurso de apelación y expresó como agravios lo siguiente:

1.- En modo alguno la razón marcaria puede considerarse como una indicación común que en el comercio se utiliza para identificar los productos propuestos. Se debe analizar unitariamente y no seccionándolas en partes antojadizas por el calificador para llegar a conclusiones equívocas.

2.- DELIPAVO es una palabra de fantasía.

3.- Todos los productos a protegerse son a base de carne de pavo cumpliendo con el artículo 7 in fine.

4.- Su representada ya tiene inscrita una marca desde el 14 de junio de 2011 bajo el asiento 212668, para proteger pavos, perniles, jamones, tocinetas, salchichas y embutidos de carne de pavo:



SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter y que resulten de interés para el caso concreto.

TERCERO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. No existe prueba pertinente que analizar por ser un asunto de pleno derecho.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros. Por ello su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

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, respecto de otros productos que se encuentren en el mercado y resulten similares o susceptibles de ser asociados.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, dentro de los cuales nos interesa en este caso:

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.

En lo que respecta al inciso d) [signos descriptivos], se refiere a situaciones de prohibición cuando el signo solicitado sea exclusiva o únicamente para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata, en el presente



caso el signo solicitado es:

, aún y cuando la parte

denominativa del signo: DELIPAVO, es una sola palabra, el consumidor fácilmente leerá la palabra: PAVO y unido al diseño de un pavo en la esquina superior izquierda, se revela al consumidor que se encuentra ante productos de pavo, siendo que el signo no se compone de algún otro elemento que le otorgue distintividad, que lo haga individualizable y novedoso.

Esa aptitud distintiva es conceptualizada por la doctrina como la característica primaria de toda marca al decir que:

El carácter distintivo de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que se refiere. El carácter distintivo dota al signo de un significado para el consumidor. De este modo, el consumidor recuerda la marca, la identifica con un producto o servicio y la vincula con un origen empresarial determinado. [...] El carácter distintivo constituye un elemento clave en la definición de marca y sirve para excluir signos per se no aptos para constituir marca [...] (LOBATO, Manuel. *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. 2^a edición, Thompson Civitas, Editorial Aranzadi S.A., Pamplona, España, 2007).

La aptitud distintiva, entendida desde su punto de vista intrínseco, tiene que ver con la relación existente entre el signo pedido y el listado propuesto; con respecto a los signos que carecen de aptitud distintiva también la doctrina ha señalado:

... el poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a identificar o de sus características... Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así, los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables." (OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p 107 y 108). (El subrayado no es del original).

En este sentido, no es posible considerar que el signo solicitado:



tenga la carga distintiva necesaria dado que, tal y como se logra deducir y como se indicó, la palabra DELIPAVO, le proporciona una característica o cualidad a los productos que se pretenden proteger y comercializar que es en clase 29: pavos, perniles, jamones, tocinetas, salchichas, embutidos y toda clase de productos cárnicos, todos a base de carne de pavo; estos productos serán identificables para el consumidor en esos mismos términos y esta circunstancia no puede ser permitida porque evidencia la falta de distintividad del signo en relación con esos productos.

El análisis del signo ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos que pretende distinguir.

Conforme lo dicho, teniendo en cuenta que el análisis de la propuesta marcaria se debe realizar con una visión de conjunto, es indiscutible obviar que la marca propuesta se conforma de términos de uso común o débiles respecto a los productos que pretende proteger, con el agravante que, si la doctrina ha dicho que es posible que una marca con elementos débiles se pueda registrar; para este caso, si exceptuamos de la exclusividad dichos términos, del conjunto marcario propuesto, no nos queda ningún elemento visible que pueda otorgar distintividad para diferenciar los servicios pretendidos de otros similares y por ende, la marca se convierte en una propuesta que violenta las prohibiciones establecidas en el artículo 7 inciso g), además del inciso d) ya mencionado, de la ley de Marcas y otros signos distintivos.

Conforme lo visto, los agravios esgrimidos por el representante de la empresa recurrente, y por referirse estos a la distintividad del signo, aspecto analizado de forma amplia en esta resolución, deben ser rechazados, el signo no contiene algún elemento que le otorgue distintividad. En cuanto a que su representada tiene inscrito un signo desde el 14 de junio de 2011, debe indicársele al recurrente que ello, no significa, que dicha aceptación de la inscripción del signo que señala, sea un requisito sine qua non para que el Registro de primera instancia y este Tribunal procedan a inscribir la marca solicitada, pues, debe tenerse presente que cada caso se analiza de forma independiente, de ahí, que lo manifestado por la apelante no es de recibo.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, citas legales, jurisprudencia y doctrina, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Fernando Asís Royo, en su condición de apoderado especial de la empresa **DELIPAVO LTDA.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:30:52 horas del 19 de junio de 2020, la que se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Fernando Asís Royo, en su condición de apoderado de la empresa **DELIPAVO LTDA.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:30:52 horas del 19 de junio de 2020, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, 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. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

TG: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74