

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0357-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

ASOCIACIÓN ABACOR., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-2753)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0713-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y tres minutos del seis de noviembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Giselle Reuben Hatounian, cédula de identidad 1-1055-0703, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la **ASOCIACIÓN ABACOR**, cédula jurídica 3-002-662276, con domicilio en San José, Pavas, 100 metros oeste de las instalaciones principales de DEMASA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:07:21 horas del 04 de junio de 2020.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 15 de abril de 2020, la abogada Reuben Hatounian, en su condición dicha, solicitó el registro como marca de servicios del signo



en clase 43 de la nomenclatura internacional, para distinguir provisión de alimentos a población en riesgo y exclusión, desfavorecidos y personas sin hogar o en condiciones de pobreza.

El Registro de la Propiedad Industrial denegó la solicitud, conforme al artículo 7 inciso d) y g) de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), pues consideró que carece de aptitud distintiva, particularmente por describir y calificar en forma directa los servicios a proteger.

Inconforme con lo resuelto, la abogada Reuben Hatounian lo apeló, e indica en sus agravios:

Que la marca de su mandante es un signo mixto, compuesto por el elemento denominativo "BANCO DE ALIMENTOS" y la parte figurativa de una mano color naranja, semillas color verde, y texto de color azul.

Agrega, que el término "BANCO" es un término distintivo para los servicios solicitados, pues no es sinónimo de centro de almacenamiento, sino que se refiere a un lugar donde se administran fondos. La frase BANCO DE ALIMENTOS no es descriptivo, porque no representa propiamente lo que se hace, este término fue

acuñado por su mandante desde hace muchos años atrás en el país. No es de uso común.



Los elementos gráficos son absolutamente distintivos, incluye una mano extendida en distintas tonalidades de color naranja de la que emergen semillas de color verde. Además, la tipografía y color azul del texto que acompañan la marca, unidas a este diseño especial, da un impacto visual en el consumidor, lo que permite distinguir la marca solicitada.

Que su representada tiene este signo registrado como nombre comercial, y en los últimos 7 años ha invertido en el uso de este a nivel nacional con fines altruistas y humanitarios. Que el rechazar la solicitud sería menoscabar los derechos de la Asociación y afectar una inversión de imagen de hace 7 años.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO. 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. Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre el signo propuesto y el producto o servicio que se pretende distinguir.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, el cual señala, en lo que nos interesa:

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 designación 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. [...]"

Ahora bien, una vez analizado el expediente venido en alzada, así como los agravios expuestos por la asociación apelante, este Tribunal discrepa del criterio vertido por el Registro, por cuanto se denota que, efectivamente, el signo solicitado analizado en su conjunto es evocativo. Al respecto, cabe recordar que este tipo de denominaciones, si bien refieren a una característica o cualidad del producto, es necesario que el consumidor, para llegar a esa conclusión y comprender qué es el producto o servicio, debe realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, y sobre todo cuando este ejercicio debe realizarse utilizando una imagen o elemento figurativo como en el caso que nos ocupa.

De tal consideración, se determina que la impresión gráfica o figurativa que ha sido

empleado en la propuesta



tal y como se puede observar, no es

característico ni representativo de la provisión de alimentos a población en riesgo y exclusión, desfavorecidos y personas sin hogar o en condiciones de pobreza.

Ello, en correlación de que ninguna de las acepciones de la palabra BANCO tiene que ver con la agrupación de alimentos, tal y como se desprende de la consulta realizada al diccionario de la Real Academia Española, Edición de Tricentenario, plataforma de recursos lingüísticos, actualización 2020 (<https://dle.rae.es/banco?m=form>), concluyéndose que para el caso que nos ocupa el empleo de la frase no solo se torna evocativa respecto de los servicios que se pretende desarrollar bajo ese signo, dado que con su sola percepción no se deduce de manera inmediata que lo que se pretende o busca es ofrecer ayuda a los necesitados dentro de sus diferentes contextos, además, de ser novedosa con relación al actividad que se pretenden distinguir por medio de este signo marcario, ya que como quedó acreditado, ninguna de las acepciones de la palabra BANCO tiene que ver o se relacionan con alimentos.

Bajo esa tesitura, no podríamos considerar que el signo solicitado incurra en las causales de inadmisibilidad señaladas por el Registro, concretamente los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, siendo que no califica o describe el servicio a distinguir y ofrecer al público, como tampoco lo relaciona de manera directa con este, por lo que se concluye que el signo es distintivo y sujeto a inscripción registral, si otro motivo ajeno a lo aquí analizado no lo impidiese.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las anteriores consideraciones, debe declararse con lugar el recurso de apelación interpuesto, revocándose la resolución venida en alza para que se continúe con el trámite de la solicitud.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Giselle Reuben Hatounian representando a la **ASOCIACIÓN ABACOR**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:07:21 horas del 04 de junio de 2020, la que en este acto se revoca para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)

Cristian Mena Chinchilla

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

omaf/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