

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0551-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca y diseño mixta “ÉXITO”

ALMACENES ÉXITO S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 14918-07)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 1009-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José Costa Rica, a las trece horas, con treinta minutos del veintisiete de agosto del dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Natasha Donoso Esquivel**, mayor de edad, soltera, abogada, vecina de Heredia, titular de la cédula de identidad número nueve-cero noventa y siete-tres noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la **sociedad ALMACENES ÉXITO SOCIEDAD ANÓNIMA**, una sociedad constituida bajo las leyes de Colombia, domiciliada en Carrera 48 No. 32 B Sur-139 de Envigado Antioquía, Colombia, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, treinta y cinco minutos, nueve segundos del dos de febrero del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de diciembre del dos mil siete, la Licenciada Silvia Elena Vega Fernández, mayor de edad, soltera, abogada y notaria, vecina de Heredia, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y uno-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderada especial de la sociedad **ALMACENES ÉXITO SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la

marca de fábrica y servicios “**ÉXITO (DISEÑO)**”, en clase **29, 30, 35 y 43** de la Clasificación Internacional de Niza, **Clase 29**, para proteger y distinguir carne, pescado, aves, caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles; **Clase 30**, para proteger y distinguir café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias y hielo; **Clase 35**, publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina y **Clase 43**, Servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las dieciséis horas, treinta y cinco minutos, nueve segundos del dos de febrero del dos mil nueve, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada en clase 35 y ordenó continuar el trámite en las clases restantes, a saber, 29, 30 y 43.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Natasha Donoso Esquivel, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de febrero del dos mil nueve, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio.

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 Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso por tratarse de un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y servicios “**ÉXITO (DISEÑO)**”, en clase **35**, por considerar que no es posible, el utilizar la frase ÉXITO para proteger los servicios enlistados en la clase indicada, siendo, que puede causar engaño o confusión en el consumidor sobre la naturaleza de los servicios que puede adquirir, fundamentando dicha decisión en el numeral 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y ordena continuar con el trámite en las clases restantes a saber, las clases **29, 30 y 43** de la Clasificación Internacional de Niza.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación que la marca “ÉXITO (diseño)” no hace descripción de un servicio, no tiene relación directa con la lista de servicios detallados ni respecto a sus características esenciales o primordiales. No se trata de un adjetivo, se trata de un sustantivo que significa “Buena terminación de algo”, y mucho menos es un término engañoso que da cualidades del servicio que protege que no son reales, pues claramente no los describe ni cierta ni falsamente. No existe esa relación directa con los servicios de que habla el Registrador, mucho menos tratándose de una palabra aislada que más bien tiene valor de marca evocativa.

CUARTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2°, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas.

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.

QUINTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y servicios “**ÉXITO (DISEÑO)**” en clase **35**, fundamentado en su carácter engañoso, por lo que se dirá y además, considera esta Instancia que el signo solicitado no solamente es contrario al inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, como lo señala acertadamente el Registro **a quo**, sino también a lo dispuesto en el inciso g) del numeral citado.

A efecto de realizar el análisis que corresponde para determinar la viabilidad de inscripción de un signo, ha sido criterio repetido de este Tribunal, apoyado en la doctrina marcaria, que aún y cuando una marca sea mixta, la parte denominativa generalmente prevalece sobre la gráfica, máxime si la disposición de las palabras y su significado puede generar alguna suerte de confusión o engaño en el público consumidor. En el caso de referencia estamos ante un signo mixto, formado por el término “**ÉXITO**” y un diseño, vocablo cuya definición de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, 2001, Editorial Espasa Calpe, S.A., P., 1019, se expresa así: “*Éxito. (Del latín exitus. salida). M. Resultado feliz de un negocio. Actuación. Etc. //2. Buena aceptación que tiene alguien o algo. //3. p.us. Fin o terminación de un negocio o asunto*”. Partiendo de esta definición, y tomando en consideración que con la expresión “**ÉXITO (DISEÑO)**”, se pretende proteger y distinguir en la **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, **publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina**, podríamos decir, que atendiendo a los servicios que se pretenden distinguir, se tiene que el público consumidor que adquiera los servicios identificados con esa marca, entenderá o bien puede imaginar en su mente, que con los servicios que está adquiriendo obtendrá un buen resultado, y por ende, considerar que éstos son de mayor aceptación que otros servicios similares que se encuentran en el mercado.

Vemos, que el signo tiene un significado concreto el cual es atribuir a los servicios de la clase 35, la cualidad de ser exitosos, aceptables, o bien, que con la adquisición de éstos es factible alcanzar un buen resultado, pues la expresión “**ÉXITO**” es un elemento importante, que invita al consumidor a adquirir los servicios referidos en líneas atrás, porque son exitosos o gozan de reputación.

Por lo dicho, no es posible para este Tribunal admitir la manifestación de la representante de la empresa apelante en cuanto a que la marca no es un término engañoso, por cuanto ese signo, tal y como fue solicitado, va a estar expuesto al público, conteniendo un término atributivo de

cualidades que puede o no tener, por ende engañosa para los consumidores, con la consecuencia inevitable que provoca, como es la confusión. El inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, dispone que no podrán registrarse como marcas un signo que *“Pueda 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”*, causal de irregistrabilidad, que va en relación al fin informativo que poseen las marcas, ya que sobre ellas los consumidores en general confían, toda vez que, tienen el poder de identificar un producto o servicio de otros, haciendo posible que el adquirente medio los diferencie y seleccione sin que se confunda, lográndose con ello, tanto la protección del titular de la marca así como del consumidor. En relación a las marcas susceptibles de engañar, el autor Jorge Otamendi señala que, *“Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)”* (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas**, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 85).

Por su carácter engañoso, el signo solicitado tampoco puede considerarse distintivo, de ahí que sea aplicable también para sustentar el rechazo del recurso interpuesto, la disposición contenida en el inciso g) del artículo 7º de la Ley citada, sucediendo que dicho apartado prohíbe realizar un registro que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”* En el artículo 6 quinquies.-B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley 7484 de 25 de marzo de 1995, se indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo. Por tal razón, el signo que se solicite como marca, debe tener la característica de ser distintiva, lo que no se da en el presente caso, según lo explicado.

SEXTO. Otro de los alegatos que hace la apelante, es que la marca solicitada es una marca evocativa, sobre este aspecto, considera este Tribunal que tampoco lleva razón, ya que un

signo evocativo es aquel que “(...) posee la habilidad de transmitir una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginario (...)”. (**Tribunal de Justicia Andino, Proceso N° 77-IP-2002 de 20 de noviembre del 2002**), siendo, que el signo evocativo, no hace relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sí ocurre con las marcas atributivas, como la que nos ocupa.

Por otra parte, la apelante solicita a este Tribunal la aplicación de la distintividad sobrevenida o “secondary meaning”, al respecto cabe manifestar, que la figura no es de recibo, por cuanto de la prueba aportada no demuestra que el signo solicitado por su uso se haya convertido en distintivo o bien haya obtenido un reconocimiento por parte de los consumidores. El autor Carlos Fernández-Novoa, señala que para apreciar la adquisición sobrevenida del carácter distintivo de la marca, deben tomarse en consideración, además del uso, los siguientes elementos:

- “b) La cuota de mercado poseída por la marca. Es éste (...) un factor muy destacado porque refleja de manera visible la intensidad del uso de la marca a través de los correspondientes productos o servicios. (...) este factor presupone, ante todo la delimitación del mercado relevante donde deben situarse los productos o servicios diferenciados mediante el signo usado como una marca. (...) cuanto mayor sea la cuota de mercado correspondiente a los productos y servicios diferenciados por el correspondiente signo, tanto mayor será la probabilidad de que el signo haya adquirido un carácter distintivo en virtud del uso”.*
- c) La importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionar la marca. En este epígrafe debe incluirse no sólo las inversiones publicitarias stricto sensu, sino también los gastos que se hayan realizado con el fin de difundir el signo entre los círculos interesados. (...) este factor es, ciertamente, muy destacado porque el uso publicitario del signo contribuye de manera decisiva a conferir un nuevo significado marcario a aquellos signos que tienen un carácter descriptivo o genérico”.*
- c) La proporción de los sectores interesados que identifican el producto atribuyéndole una procedencia empresarial gracias a la marca. Este factor denota en rigor, las eventuales consecuencias que podrían derivarse de los factores anteriores. De aquí se sigue que, además*

de demostrar el uso del signo, la cuota de mercado poseída por los productos o servicios diferenciados por el signo y la importancia de las inversiones hechas para promocionar el signo, el solicitante deberá probar, además, que estos hechos han cristalizado en un resultado. (...) que los sectores interesados asocian el signo con la procedencia empresarial de los correspondientes productos o servicios (...). (FERNÁNDEZ-NÓVOA, OP.ult. Cit, p. 207 y 208), todo lo cual no ha sido demostrado en autos.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y servicios pretendida “**ÉXITO (DISEÑO)**”, en clase 35, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar los servicios que enlista en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Natasha Donoso Esquivel, en su calidad de apoderada especial de la empresa **ALMACES ÉXITO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, treinta y cinco minutos, nueve segundos del dos de febrero del dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

OCTAVO. 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 y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Natasha Donoso

Esquivel, en su calidad de apoderada especial de la empresa **ALMACES ÉXITO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, treinta y cinco minutos, nueve segundos del dos de febrero del dos mil nueve, 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.

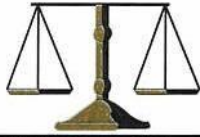
Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

- **Marcas Intrínsecamente Inadmisibles**
- **TE. Marca con Falta de Distintividad**
- **TG. Marcas inadmisibles**
- **TNR. 00.60.55**