



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2012-111- TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “MADU-RICOS”

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A. DE C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 9975-2011)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO No. 1011-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las doce horas con quince minutos del treinta de octubre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- novecientos ocho- cero cero seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A. DE C.V.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de La República de El Salvador, domiciliada en San Salvador, Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veintitrés minutos y veintisiete segundos del nueve de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 6 de Octubre de 2011, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, de calidades y en su condición dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MADU-RICOS**”, para proteger y distinguir los siguientes productos: Carne, pescado, aves y 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 en clase 29 de la nomenclatura internacional.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas con veintitrés minutos y veintisiete segundos del nueve de enero de dos mil doce, rechazó la solicitud de inscripción de fábrica y comercio “**MADU-RICOS**”, por considerar, según lo establece en el considerando quinto de la resolución venida en alzada, que transgrede el literal d) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

III. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de Enero del 2012, el Licenciado **Montero Sequeira**, en su representación señalada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo que el Registro, declara sin lugar la revocatoria y posteriormente admite la apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

IV. 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por tratarse de un asunto de puro derecho.



SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca fábrica y comercio “**MADURICOS**”, en la **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando que el signo marcario propuesto, incurre en las causales de irregistrabilidad del artículo 7, incisos d) y j), por resultar capaz de atribuir cualidades o características, causar confusión y carente de distintividad necesaria en relación con los productos por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisible por razones intrínsecas.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, expuso en su escrito de exposición de agravios que el signo MADURICOS es una creación original de su representada, compuesto por palabras únicas y originales cumpliendo con todos los elementos necesarios para proteger los productos en Clase 29, es absolutamente distintiva y única, compuesta por una palabra de fantasía y recalca que un signo marcario por el sólo hecho de contener palabras de uso común no lo hace inadmisible. Además manifiesta que se trata de un signo evocativo lo que significa que el consumidor debe hacer un esfuerzo para encontrar la relación entre la marca y los servicios que desean proteger. Cita también resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI del Perú, y por último agrega que la marca MADURICOS no carece de distintividad, más bien se ubica en el margen de las marcas denominativas evocativas, cuyo registro es permisible.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Con respecto al caso que se analiza, este Tribunal coincide con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MADU-RICOS**”, en la clase solicitada, pero considera la mayoría que debe ser fundamentado en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Al respecto, cabe destacar, que el inciso d) del artículo 7 citado, prohíbe registrar como signo marcario, a aquel que sea descriptivo respecto de los productos que se pretenden distinguir, que constituye una frase común con un contenido ideológico general que comunica el tipo de producto que se ofrece. Concretamente, y haciendo referencia a lo analizado, estamos frente a una marca mixta de prevalencia denominativa, conformada como se indicó supra, por términos, que transmiten al público consumidor un mensaje que la hace atributiva de cualidades respecto a los productos que se pretenden brindar.

Obsérvese, que la expresión de comercio “**MADU-RICOS**” es *descriptiva* de los productos que pretende distinguir, en el sentido que los consumidores pueden inferir en forma directa e inmediata que los productos a que se refieren describen una calidad de “rico”, para llevar a pensar al público que ante una comparación de los productos se va a notar una diferencia que lo va a motivar para adquirir el producto.

El signo pretendido como puede notarse, es para distinguir y proteger “Carne, pescado, aves y 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 ” de tal manera que describe los productos que se han de prestar, es decir, traza una calidad de un producto, por lo que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al indicar que: *no se trata de un signo de fantasía toda vez que RICOS, asociado a la clase 29- alimentos- presume el consumidor promedio que se trata de atributo que versa sobre el sabor del producto pretendido*”, por lo que considera esta representación que le es aplicable el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, así como el inciso g) del artículo citado.

Respecto a las marcas descriptivas el tratadista Manuel Lobato, dice:

“ (...) los distintivos que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la cantidad, calidad, el destino,

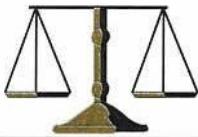


el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o del servicio (...)”. (**LOBATO, Manuel. Comentario a la ley 17/2001, de marcas, Primera. Ed. Civitas, Madrid España, p. 211**).

En este sentido, al dotar el signo de cualidades a los productos que se protegen, lo cual se trata de reafirmar con el término “RICOS”, no puede considerarse distintivo, de ahí que también sea aplicable para sustentar su rechazo, la disposición contenida en el inciso g) del artículo 7º de la Ley de cita, el cual prohíbe realizar un registro que “*No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*”.

Considera este Tribunal, que la connotación de los términos que componen la marca hacen que la misma se tenga como atributiva de cualidades por el sentido que las palabras denotan, ya que apreciada en conjunto y en conexión con los productos, no se desvirtúa la posibilidad de confusión que pueda provocar e inducir al público que acceda a esos productos a los que se les atribuye características de sabrosos, y por ende inmerso dentro de las causales de irregistrabilidad que al efecto establece el artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, la cual va en relación al fin informativo que poseen las marcas.

Por consiguiente, el signo propuesto por cuenta de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A. DE C.V.**, adolece de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7º de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca **“MADU-RICOS”** por su falta de distintividad, además de ser descriptiva respecto de los productos que protegería, comparte este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el *a quo* en la resolución recurrida por lo que no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

apelante en sentido contrario, debiendo confirmarse la resolución del Registro de la Propiedad Industrial pero por las razones expuestas por este Tribunal.

CUARTO. 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veintitrés minutos y veintisiete segundos del nueve de enero de dos mil doce, la que en esta acto se confirma, para que se deniegue la marca “**MADU-RICOS**” . 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor:

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca descriptiva
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55