



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0179-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de registro de marca “RIKA”**

**CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 10824-2011)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO No. 1043-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del tres de octubre de dos mil trece.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada Sara Sáenz Umaña**, abogada, vecina de Alajuela, con cédula de identidad 2-496-310, actuando como representante de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, sociedad constituida bajo las leyes de Panamá, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, veinticinco minutos, diecinueve segundos del veintiuno de enero de dos mil trece.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 31 de octubre de 2011, la **Licenciada Sara Sáenz Umaña**, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“RIKA”** para proteger y distinguir; en **Clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza: *“Crema sucedáneo de la leche, leche de soya (sucedáneo de la leche)”*.



**SEGUNDO.** Que una vez publicados los edictos respectivos y dentro del término conferido en ellos, presentó oposición el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, en representación de las empresas **Florida Ice and Farm Company, S. A.** y **Productora La Florida, S.A.**

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas, veinticinco minutos, diecinueve segundos del veintiuno de enero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar con lugar la oposición y en consecuencia rechazar la inscripción solicitada.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, la **Licenciada Sara Sáenz Umaña**, en la representación indicada, apeló la resolución referida anteriormente y por esa razón conoce este Tribunal en Alzada.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Juez Ortiz Mora, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción del signo propuesto “RIKA”, por considerarlo descriptivo



y engañoso en relación con los productos que se pretende proteger; lo anterior en vista de que el denominativo únicamente describe una cualidad de los mismos, calificándolos según lo dice su significado; sea, gustoso, sabroso, agradable, entre otras definiciones, brindándole una ventaja por sobre otros competidores del mercado, siendo además que dicho término no puede ser apropiado por un particular, ya que cualquier persona puede utilizarlo siempre que esté acompañado por un elemento original y distintivo que sea susceptible de inscripción, situación que sí se presenta en los otros registros en los que es titular la empresa solicitante, pero que no se da en este caso. De tal manera, concluye el Registro a quo que la marca solicitada no puede ser admitida porque transgrede los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y en consecuencia acoge la oposición interpuesta por el Licenciado Peralta Volio en la representación indicada.

Inconforme la representación de la recurrente, en su escrito de exposición de agravios manifiesta que el signo solicitado es “**RIKA**” el cual es un término de fantasía, que no tiene significado y por eso no atribuye cualidades y no “**RICA**”, respecto de la cual muestra suficiente grado de distintividad y; al presentarse de esta forma visualmente son diferentes, dado lo cual el público consumidor fácilmente podrá diferenciar uno del otro a pesar que su pronunciación sea similar. Agrega la solicitante que existen otras marcas inscritas con ese signo, de tal forma, el Registro de la Propiedad Industrial debe mantener unidad de criterios, de lo contrario se violarían principios fundamentales como el de igualdad y de seguridad jurídica. En razón de dichos alegatos solicita se revoque la resolución recurrida y se ordene continuar con el trámite de su solicitud.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Doctrinariamente la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y



diferenciarlo.

Se establece así, la **capacidad distintiva** como requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada aquella cualidad que le permite apreciar unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, por lo que el Registro de la Propiedad Industrial, debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia.

A efecto de determinar esa distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen tanto 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 a que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, a efectos de que no se encuentre comprendida en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas.

Dentro de los motivos **intrínsecos** contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, para el caso bajo estudio nos interesan:

*“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.*

*(...)*



*j) 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...”*

De acuerdo con lo cual, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente *aptitud distintiva* en relación con el producto o servicio al cual se aplica, o cuando resulte únicamente *descriptiva* de alguna de sus características o que pueda provocar engaño o confusión sobre la procedencia, las cualidades o características de lo protegido. De este modo, su *distintividad* respecto de su objeto de protección se debe determinar en función de su aplicación a éste. Así, cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Dicho lo anterior, este Tribunal concuerda parcialmente con el criterio del *a quo*, en el sentido que, de conformidad con el artículo 7 **incisos d) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo “*RIKA*” para los productos que se solicita, por cuanto, de su análisis gráfico y fonético se concluye que es falta de originalidad y novedad, ya que únicamente expresa o relaciona en forma directa cualidades o características que el público consumidor esperará encontrar en ellos, es decir que efectivamente el signo resulta descriptivo y atributivo de cualidades de los productos que pretende proteger.

Por otra parte, no considera este Órgano de Alzada que el signo propuesto pueda producir engaño en el consumidor, ya que el término “*RIKA*” en relación a los productos no es engañoso, sino únicamente descriptivo de cualidades. Por ello este Tribunal no avala lo resuelto por el Registro en sentido que también transgrede el inciso j) del numeral 7 de la Ley de citas.

En resumen, el signo propuesto “*RIKA*” no genera distintividad, ya que no permite identificar los productos que protege de otros similares que se encuentran en el comercio.



Dicho signo es indicativo de cualidades o características que impide incluso relacionarlo con un origen empresarial. De tal manera, aplicada la normativa transcrita al caso bajo estudio, resulta claro que dicha denominación no puede ser objeto de registración, al ser descriptivo, atributivo y no goza de la condición de distintividad analizada supra.

En sus agravios, la representación de la recurrente manifiesta que el signo solicitado es “**RIKA**” y no “**RICA**”, dado lo cual resultan visualmente diferentes. No obstante, considera este Órgano de Alzada que a pesar que las letras K y C son distintas, suenan igual, es decir que a la hora de pronunciarse ambas tienen un sonido similar provocando que las dos marcas sean semejantes, produciendo así confusión a nivel fonético.

Agrega la parte interesada que lo solicitado es un término de fantasía y por ello no tiene la capacidad de atribuir cualidades a los productos a proteger. En este sentido, advierte este Tribunal que la descomposición de las letras K y C no le atribuye al signo ninguna diferencia sustancial y el consumidor siempre va a pensar en el significado ordinario de “rica”, que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua (<http://www.rae.es/rae>), en los significados 5 y 6 transcritos, refiere en forma directa a “...5. *adj. Gustoso, sabroso, agradable.* 6. *Adj. Muy bueno en su línea...*”

Por último manifiesta el recurrente que existen otras marcas similares, dado lo cual pueden infringirse principios fundamentales como el de igualdad y de seguridad jurídica. Respecto de este alegato, debe este Órgano Superior recordar al recurrente que; tanto la Autoridad Registral como este Tribunal, al resolver las presentes diligencias debe fundamentar su decisión, única y exclusivamente en los autos que constan dentro de este expediente, resultando ajenos otros casos relativos a solicitudes que son extrañas a este procedimiento, a pesar que versen sobre marcas similares del mismo o de otros titulares, por cuanto en cada una de ellas también han sido valorados únicamente los elementos y argumentos aportados en cada caso concreto, lo cual en modo alguno podría violentar los principios de



igualdad y seguridad jurídica. De esta forma, concuerda este Tribunal con lo expresado por el *a quo* en el sentido que la existencia de esos registros previos, con idéntica o similar denominación y a nombre de la empresa solicitante, no resulta vinculante en el análisis de registrabilidad de la marca propuesta en este caso, ya que cada expediente debe ser estudiado en forma independiente.

Por todo lo expuesto, considera este Órgano de Alzada que no resultan de recibo las manifestaciones del apelante, ya que la marca propuesta carece de la *aptitud distintiva* necesaria para distinguir los productos que refiere de otros de la misma naturaleza y que sean ofrecidos en el mercado por titulares distintos, siendo además que el denominativo solicitado hace clara y exclusiva referencia a cualidades o características de su objeto de protección, dado lo cual deviene en ininscribible porque contraviene los incisos d) y g) del artículo 7, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Sara Sáenz Umaña**, en representación de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinticinco minutos, diecinueve segundos del veintiuno de enero de dos mil trece, la que en este acto se confirma.

**CUARTO. 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 de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada Sara Sáenz Umaña**, en representación de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinticinco minutos, diecinueve segundos del veintiuno de enero de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro del signo solicitado **“RIKA”**. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

***Zayda Alvarado Miranda***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



### Descriptores

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca con falta de distintividad
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55