

RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2011-0342- TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios “IMPULSANDO AL MICRO EMPRESARIO (DISEÑO)”

CORPORACIÓN AGROPECUARIA CORPECO S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 8575-2010)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 1058-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las catorce horas del treinta de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos cincuenta y ocho-cuatrocientos cinco, en su condición de apoderado especial administrativo de **CORPORACIÓN AGROPECUARIA CORPECO S.A.**, una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Barrio Corazón de Jesús, 100 metros al oeste y 100 metros al sur de Plaza Aventura, Edificio Apoteka, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y dos minutos, treinta y un segundos del veintidós de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintidós de setiembre de dos mil diez, el Licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“IMPULSANDO AL MICRO EMPRESARIO (DISEÑO)”**, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de

Niza, para proteger y distinguir herramienta para mejorar y evaluar la productividad y rentabilidad de la producción a través de programas de mercado, administración y desarrollo de productos finales.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, cincuenta y dos minutos, treinta y un segundos del veintidós de febrero de dos mil once dispuso *“POR TANTO/ Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada”*.

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de marzo de dos mil once, el Licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, en representación de **CORPORACIÓN AGROPECUARIA CORPECO S.A.**, interpone recurso de revocatoria y apelación contra la resolución referida, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las catorce horas, veintiocho minutos, treinta y nueve segundos del dieciséis de marzo de dos mil once declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 causen 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 de julio del 2011.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, 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. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de servicios denominada “**IMPULSANDO AL MICROEMPRESARIO (DISEÑO)**”, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando que la marca solicitada es descriptiva de un servicio ya que designa en forma inmediata y directa, y por ende, carece de distintividad necesaria que permita su inscripción en relación con los servicios a proteger en clase 35, fundamentándose en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación y expresión de agravios, argumenta que el signo a registrar es perfectamente describible como evocativa, definida según el Dr. Guy José Bendaña en su obra “Curso de Derecho de Propiedad Industrial” como “las que provocan en el público consumidor una idea relacionada con el producto que distinguen o son sus propiedades”. Aduce, que si bien es cierto la frase que se usa da una idea del servicio no lo describe, porque lo que protege va más allá de lo que la misma expresa, por lo que se presenta la distintividad necesaria y suficiente para que la marca pueda coexistir en el mercado.

TERCERO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de 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.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) **sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se

refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Con respecto al caso que se analiza, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“IMPULSANDO AL MICRO EMPRESARIO (DISEÑO)”**, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, fundamentándose en el numeral 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas, establece:

“Artículo 7°.- 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”.

este Tribunal arriba a la conclusión, al igual que lo hizo el **a quo**, que la marca pretendida **“IMPULSANDO AL MICRO EMPRESARIO (DISEÑO)”**, no debe autorizarse su registración, toda vez que contraviene lo dispuesto por el inciso d) transcrito supra, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínseca, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos o servicios amparados, siendo útil resaltar en el presente caso, lo que la doctrina ha señalado al respecto: *“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 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 irreregistrables” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p 107 y 108).

La no inscripción de la marca de servicios mixta **“IMPULSANDO AL MICRO EMPRESARIO (DISEÑO)”**, se fundamenta al ser la denominación y grafía descriptiva de los servicios que se intentan proteger, a saber: *herramienta para mejorar y evaluar la productividad y rentabilidad de la producción a través de programas de mercado, administración y desarrollo de productos finales*, pues nótese, que el signo aludido se relaciona directamente con los servicios a proteger, los mismos son propios de la actividad comercial de una micro empresa, que tiene como fin *impulsar* a los pequeños y medianos micro empresarios, por lo que este Tribunal concluye que bien hizo el Registro en no autorizar el registro de la marca pretendida, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen los servicios que se pretenden amparar, posición que se contempla en lo indicado por el tratadista Jorge Otamendi en la cita doctrinaria supra.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7 de la Ley de Marcas, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita para su registración, no tiene suficiente aptitud distintiva en lo denominativo y gráfico, respecto de los servicios a proteger, derivándose de esto la imposibilidad de su registro y consecuente protección, ya que el vocablo **“IMPULSANDO AL MICRO EMPRESARIO”** es precisamente el elemento denominativo y el que va a quedar grabado en la mente del consumidor, vinculándose así estos vocablos con una característica del tipo de servicios que va a proteger, sea todo lo referente a la actividad comercial de una micro empresa, de allí, que no

tiene la distintividad necesaria requerida para ser inscrita. Recuérdese que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al bien o servicio de que se trate, una identidad propia que lo hace diferente a otros, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirlo eficazmente de otros de los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Bajo esta premisa, debido a que el signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g), por lo que a la marca de servicios **“IMPULSANDO AL MICRO EMPRESARIO (DISEÑO)”**, no se le puede autorizar su inscripción. 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, sea de un producto o servicio.

QUINTO. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo de las características propias de los servicios que se protege, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, es criterio de este Tribunal que, a la marca de servicio solicitada **“IMPULSANDO AL MICRO EMPRESARIO (DISEÑO)”**, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, en su condición de apoderado registral administrativo de la **CORPORACIÓN AGROPECUARIA CORPECO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y dos minutos, treinta y un segundos del veintidós de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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 expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, en su condición de apoderado registral administrativo de la **CORPORACIÓN AGROPECUARIA CORPECO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y dos minutos, treinta y un segundos del veintidós de febrero de dos mil once, 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 expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Jorge Enrique Alvarado Valver



Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca con falta de distintiva

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TE. Marca descriptiva

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69