

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0546-TRA-PI

Solicitud marca de fábrica y comercio “SB SUPERBAG (DISEÑO)”

GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 7897-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 1090-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas del once de diciembre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1055-703, en su condición de apoderada especial de la empresa GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:52:28 horas del 25 de mayo de 2015.


RESULTANDO


PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de setiembre de 2014, por el Lic. Francisco Javier Reyes Toledo, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 8-0073-0923, en su condición de apoderado especial de la empresa, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS IMPORTADOS ARCA S.A., solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio:



en clase 16 internacional, para proteger y distinguir: “*Materias plásticas pata embalar, bolsas plásticas de diferentes tipos, bolsas para alimentos, bolsas para basura, bolsas para basura*”

biodegradables, bolsas transparentes”.

SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números 209, 210 y 211 de los días 30, 31 10 y 3 de noviembre de 2014, y en razón de ello la representante de la empresa GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “” en clase 16 de la nomenclatura internacional de Niza, presentada por el representante de la empresa COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS IMPORTADOS ARCA S.A.

TERCERO. Por resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 09:52:28 horas del 25 de mayo de 2015, resolvió; “...Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A., contra la solicitud de inscripción del distintivo “” en clase 16 internacional, presentada por FRANCISCO J. REYES TOLEDO, en carácter de apoderado de COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS IMPORTADOS ARCA S.A., la cual en este acto se acoge. ...”

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada, la Licda. Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada de la empresa GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A, interpuso para el día 17 de junio 2015, recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra la resolución final antes referida.

QUINTO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 14:23:48 horas del 24 de junio de 2015 se resolvió: “... Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria. ...; y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, ...”.

SEXTO. 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, la nulidad o 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta la Juez Soto Arias; y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determinó una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia que el signo solicitado “” en clase 16 internacional, no contraviene los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la ley de Marcas y otros Signos Distintivos, siendo procedente rechazar la oposición planteada por la compañía GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A., y acoger la solicitud de registro “SB SUPERBAG (DISEÑO)” en clase 16 internacional.

Por su parte, la apoderada de la empresa GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A., dentro de sus agravios manifestó que la marca propuesta por COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS IMPORTADOS ARCA S.A., es inadmisibles por razones intrínsecas al estar conformada por términos genéricos y además ser engañosa, situación la cual el mismo Registro de la Propiedad Industrial admite en la resolución venida en alzada, siendo carente de actitud distintiva. Que el signo propuesto está compuesto por las palabras BAG y SUPER, las cuales no solo son expresiones genéricas y de uso común, sino que sirve para describir y darle una característica al producto de superioridad. Asimismo, las letras SB no le proporciona

distintividad ya que es evidente que hace alusión al elemento principal que es la frase SUPERBAG, lo cual incurre en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Agrega, que su representada cuenta con legitimación suficiente para interponer la presente oposición, dado que esta se dedica a la venta, producción y comercialización de bolsas plásticas, y cuenta con los registros inscritos “LINK (DISEÑO) y OLYMPIC (DISEÑO)” en clase 16 internacional, por lo que de permitirse la inscripción del signo propuesto “SUPERBAG (DISEÑO)” perjudicaría los intereses de su representada, ya que se le estaría otorgando exclusividad a la empresa solicitante sobre un término genérico como lo es la expresión “SUPER BOLSA”. Como sustento de sus manifestaciones se incorpora jurisprudencia dictada por este Tribunal, mediante el voto-005-2007, voto-36-2006, voto 522-2008. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución apelada, se declare con lugar la oposición planteada por su mandante y se rechace la inscripción del signo “SB SUPERBAG (DISEÑO)”.


CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como: “Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”

Del citado presupuesto se extrae, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad, considerada como aquella cualidad que debe de tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione, sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger al público consumidor que busca en el producto o servicio que

adquiere, las características y calidades de éste, que una marca conocida ya le ha brindado.

En consecuencia, la distintividad resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige. Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de toda marca, al determinar que ésta debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia.

Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente con esa característica de distintividad y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas.

Ahora bien, respecto al signo solicitado “” en clase 16 internacional, este Tribunal, estima que cuenta con suficiente carácter distintivo, con relación a las marcas inscritas “LINK (DISEÑO) y OLYMPIC (DISEÑO)” propiedad de la empresas recurrente GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A., toda vez que, visto en su conjunto el signo se conforma por diferentes elementos; las letras SB, la palabra SUPERBAG y la parte figurativa rectangular de color azul.

Por lo que de ello se desprende que la frase SUPERBAG que refiere a los conceptos SUPER o BOLSA mismos que son de carácter informativo, por cuanto la distintividad tal y como se desprende se conforma por los elementos SB y su diseño o parte figurativa. Siendo al igual que lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial objeto de protección registral.

QUINTO. EN CUANTO A LOS AGRAVIOS. El representante de la empresa recurrente GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A., dentro de sus agravios manifestó que la marca

propuesta por COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS IMPORTADOS ARCA S.A., es inadmisibile por razones intrínsecas al estar conformada por términos genéricos y además ser engañosa, situación la cual el mismo Registro de la Propiedad Industrial admite en la resolución venida en alzada, siendo carente de actitud distintiva. Este Tribunal, rechaza el extremo señalado por el recurrente, toda vez que, de la lectura integral del pronunciamiento dictado por el Registro de la Propiedad Industrial, se desprende que una vez realizado el análisis de la solicitud, se determinó su procedencia, por ende, su aptitud distintiva. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en sentido contrario.

Que el signo propuesto está compuesto por las palabras BAG y SUPER, las cuales no solo son expresiones genéricas y de uso común, sino que sirve para describir y darle una característica al producto de superioridad. Tal y como se desprende del análisis realizado por el Registro, estos elementos BAG y SUPER son informativos no así los que le proporcionan la aptitud distintiva, recayendo la carga distintiva en las letras empleadas SB y su diseño o parte figurativa, análisis del cual avala este Tribunal.

Aunado a ello este Tribunal comparte, el criterio dado por el Registro de instancia al señalar que: “...En el caso particular no considera el Registro que el consumidor se vea engañado o dirigido a realizar la compra porque piense que sean bolsas de mayor calidad a las demás del mercado, el término laudatorio SUPER no dirige al consumidor a comprar a ciegas, no es un término que pueda inducir a error al consumidor a la hora de adquirir el producto. **En ese sentido el signo no deviene en engañoso**”. Por lo que no lleva razón el recurrente al considerar que el empleo de dicha expresión afecte los intereses de su mandante, no siendo procedentes sus aseveraciones en este sentido.

Agrega que su representada cuenta con legitimación suficiente para interponer la presente oposición, dado que esta se dedica a la venta, producción y comercialización de bolsas plásticas, y cuenta con los registros inscritos “LINK (DISEÑO) y OLYMPIC (DISEÑO)” en

clase 16 internacional, por lo que de permitirse la inscripción del signo propuesto “SUPERBAG (DISEÑO)” perjudicaría los intereses de su representada, ya que se le estaría otorgando exclusividad a la empresa solicitante sobre un término genérico como lo es la expresión “SUPER BOLSA”.

Al respecto, este Tribunal estima importante recordar al recurrente que en la resolución de alzada la distintividad del signo propuesto fue determinado por los elementos “SB” y su diseño o parte figurativa, por lo que, las palabras secundarias “SUPER BOLSA” siguen dentro del tráfico mercantil, sin que exista un impedimento para su eventual uso. En consecuencia, no advierte este Tribunal que la solicitud incurra en ninguna de las causales de inadmisibilidad contempladas dentro del artículo 7 incisos c), d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son de recibo.

En consecuencia, con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licda. Giselle Reuben Hatounian, apoderada especial de la empresa GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:52:28 horas del 25 de mayo de 2015, la cual 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la Licda. Giselle Reuben Hatounian, apoderada especial de la empresa GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:52:28 horas del 25 de mayo de 2015, la cual se confirma. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora