

RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2009-1073 TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “NONI & LINAZA”

JOSE ABRAHAM VALAREZCO SANCHEZ, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 9874-07)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 114-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas, cuarenta minutos del primero de febrero del dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada María del Pilar López Quiros, mayor, soltera, abogada, vecina de Escazú, San José, con cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial del señor **JOSE ABRAHAM VALAREZCO SANCHEZ**, mayor, soltero, ciudadano del Ecuador, pasaporte 0919664904 y con domicilio en Guayaquil Ecuador, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cinco minutos y cuarenta y ocho segundos del cinco de junio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 10 de julio del 2007, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, mayor, divorciado, cédula de identidad número uno- quinientos treinta y dos – trescientos noventa, vecino de San José solicitó la inscripción de la marca “**NONI & LINAZA**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: “Un suplemento dietético a base de linaza y noni”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, con cinco minutos y cuarenta y ocho segundos del cinco de junio del dos mil nueve, rechazó la inscripción solicitada, ya que consideró que trasgredía el artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de junio del dos mil nueve, la Licenciada María del Pilar López Quiros, en su calidad de apoderado especial, apeló la resolución referida, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

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 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.

SEGUNDO. DELIMITACION DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada “**NONI & LINAZA**”, en clase 5 de la nomenclatura internacional, argumentando que el signo marcario propuesto resulta ser genérico y de uso común, e inapropiables por parte de un particular, careciendo la marca de la carga de distintividad que permita su inscripción, por lo que se

considera violentado el artículo 7º literales c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente manifiesta su inconformidad con la resolución apelada e indica que la marca “**NONI & LINAZA**”, cumple con las características de distintividad necesarias para ser considerada una marca, que tanto la jurisprudencia como la doctrina establecen que la falta de poder distintivo de una marca no depende de que este compuesto de palabras de uso común, sino que todas esas palabras unidas formen un distintivo que adquiere originalidad y novedad, siendo que el diseño solicitado hace al signo original, novedoso y distintivo ante los ojos del consumidor y no lo induce a engaño, manifiesta además que su intención es registrar la marca como concepto, como una imagen que causa un efecto en el consumidor frente al producto y no , tener el derecho absoluto sobre los términos Noni y Linaza.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca y lo considera, como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Se recoge en este párrafo, 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.

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 inscripción, establecidas básicamente en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas.

Con respecto al caso que se analiza, 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 de comercio “**NONI & LINAZA**” fundamentado en el artículo 7º, en relación a los incisos c) d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que dicho término está compuesto por términos genéricos y descriptivos, con el que se denomina el producto a proteger; al ser que es el nombre por el cual se solicita en el mercado, no existiendo la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable. La marca propuesta está mezclada por vocablos genéricos y calificativos de las características de los productos dándole al usuario una idea exacta de lo que se pretende proteger, el signo analizado en su integridad carece de distintividad en la marca, siendo este un elemento que viene a salvaguardar tanto el interés de su titular como el del consumidor, ya que al exponerse el producto en el mercado, éste debe ser aprehendido por los medios sensoriales del consumidor, haciendo posible que lo pueda seleccionar con facilidad, individualizándolo e identificándolo de otros productos o servicios.

El signo propuesto como marca en el caso de referencia es de carácter denominativo formado por el nombre de los productos, es un vocablo de uso común, que en relación con los productos se convierten en atributivos de cualidades o características que pueden o no tener los productos que se pretenden distinguir. Además, sobre este tipo de vocablos no puede darse exclusividad, pues debe dejarse a la libre, para que lo puedan utilizar los competidores que se dedican a la fabricación y comercio de estos. No obstante lo que intenta el recurrente al indicar que no hace reserva de dichos términos no implica que el signo sea inscribible. En cuanto a esta inadmisibilidad, se indica: “..., de permitirse el registro de una designación genérica a favor de un comerciante en particular, se lesionaría los intereses del resto de competidores que tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas.” **Jalifé Daré, Mauricio, Aspectos Legales de Marcas en México, Editorial INISA S.A., México, 1995, p. 27.**

En este sentido, el signo solicitado no puede considerarse distintivo ni novedoso ya que al estar compuesta de un término común, que podría ser parte de la presentación de los productos que pretenden ampararse, se desprovee de todo carácter distintivo y conforme la disposición contenida en el inciso g) del artículo 7° de la Ley de cita, se prohíbe realizar un registro que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”* .

CUARTO. Por consiguiente, las argumentaciones de la recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, al carecer de la carga necesaria de distintividad que establece la ley marcaría para acceder a su inscripción.

QUINTO. 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 de comercio **“NONI & LINAZA”**, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar los productos que enlista, 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 planteado por la Licenciada María del Pilar López Quiros, en representación del señor **JOSE ABRAHAM VALAREZCO SANCHEZ**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cinco minutos y cuarenta y ocho segundos del cinco de junio del dos mil nueve, 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 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 presentado por Licenciada María del Pilar López Quiros, en representación del señor **JOSE ABRAHAM VALAREZCO SANCHEZ**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cinco minutos y cuarenta y ocho segundos del cinco de junio del dos mil nueve, la cual 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



Descriptor:

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