

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0035-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “AGRO NAVA (DISEÑO)”

AGRO NAVA EMPRESA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7445-2010)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 1148-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de diciembre del dos mil once.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Alvaro Castro Sandí**, mayor, casado una vez, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0506-0888, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **AGRO NAVA EMPRESA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cinco minutos y treinta y cinco segundos del doce de noviembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 19 de agosto de 2010, el señor **Oscar Navarro Castillo**, mayor, casado una vez, Empresario, titular de la cédula de identidad número 2-0457-0049, vecino de San Rafael de Alajuela, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“AGRO NAVA CALIDAD GARANTIZADA (DISEÑO)”**, en clase 44 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“servicios para la agricultura”*. (ver folios 1 y 7)

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas con doce minutos y veintisiete segundos del dos de setiembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que no es susceptible de inscripción registral dado que corresponde a un signo inadmisibles por razones intrínsecas, por transgredir el artículo 7 incisos d) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; por la incorporación de la frase “*CALIDAD GARANTIZADA*”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado el día 9 de setiembre de 2010, el Licenciado Luis Alvaro Castro Sandí, en representación del señor Oscar Navarro Castillo, contestó la anterior objeción señalando que: “(...) *no se tenga el término “CALIDAD GARANTIZADA” en su lugar léase “SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA. (...)”*”.

CUARTO. Que mediante escrito presentado el día 27 de octubre de 2010, el Licenciado Luis Alvaro Castro Sandí, en representación del señor Oscar Navarro Castillo, indicó que: “(...) *la marca que deseo registrar lo es AGRO NAVA sin eslogan apor lo logotipo y no como por error se consignó. (...)”*”.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con cinco minutos y treinta y cinco segundos del doce de noviembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada. (...)”*”.

SEXTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de noviembre de 2010, el Licenciado **Luis Alvaro Castro Sandí**, en representación de la empresa **AGRO NAVA EMPRESA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

SÉTIMO. 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 invalidez o la nulidad 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 Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales d), y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en adelante Ley de Marcas:

El Registro consideró que: “(...) *El signo “**AGRO NAVA CALIDAD GARANTIZADA**”, es un signo que incluye las palabras **CALIDAD GARANTIZADA**, mismas que se pueden relacionar directamente con los servicios de agricultura a proteger, al tener la potestad de otorgarle cualidades o características. El signo resulta descriptivo, carente de distintividad y podría causar en engaño o confusión al consumidor con los servicios que se desean proteger. (...) En cuanto a la **distintividad**, se tiene que el signo propuesto carece de la necesaria capacidad distintiva, al estar conformado en su parte denominativa por términos cuyo significado es conocido por la población y que al relacionarlos con los servicios que se solicitaron se relacionan directamente. (...) En el presente caso no nos encontramos ante*

denominaciones de fantasía, al estar compuesto el signo solicitado por términos genéricos; (...) Con respecto a los argumentos del solicitante éste solicita que se reemplace “calidad garantizada” por “servicios para la agricultura”, siendo criterio de este Registro que esta modificación constituye un cambio esencial que violenta lo establecido por el Artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como la circular DRPI-004-2007, por lo que no puede ser tomada en cuenta a la hora de valorar el signo propuesto. En cuanto al escrito presentado de fecha 27/10/2010 14:02:40, el mismo no se entra a conocer por extemporáneo. (...) En virtud de lo anterior, se considera que el signo marcario propuesto resulta capaz de atribuir cualidades o características, causar confusión y es carente de distintividad necesaria en relación con los servicios a proteger en clase 44. Por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas (...).”

Por su parte, el apelante alega en sus escritos de apelación y de expresión de agravios que mediante escrito presentado en fecha 9 de setiembre de 2010 señaló que en vez de los términos **“CALIDAD GARANTIZADA”** se leyera **“SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA”** o sea, **“AGRO NAVA SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA”** en contestación a la objeción planteada por el Registro, aportando el logotipo con el nombre **“AGRO NAVA”** mediante escrito presentado en fecha 27 de octubre de 2010, señalando que va sin eslogan, siendo la intención que sea esa frase COMO MARCA, únicamente; lo anterior en razón de consulta que realizara al Coordinador al respecto, concluyendo que ese último memorial lo era como una rectificación al anterior que fue presentado dentro del plazo de ley. Agregando que al tenor del artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ello no constituye un cambio esencial, pues el logotipo quedaría simple y sencillamente como **“AGRO NAVA (DISEÑO)”**, además de citar como fundamento el artículo 28 ibídem; señalando que la interpretación del Registro es errónea, y que no hay impedimento para que acepte la modificación propuesta y entre a analizar, ya no la marca **“AGRO NAVA SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA (DISEÑO)”** sino **“AGRO NAVA (DISEÑO)”**.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal no comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de servicios “**AGRO NAVA (DISEÑO)**” fundamentado en los literales d) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas. Asimismo, con respecto al único agravio dado por el aquí apelante se avala el criterio dado por éste en virtud de que este Tribunal de Alzada considera que el cambio realizado por el recurrente al signo propuesto mediante escrito presentado en fecha 9 de setiembre del 2010 ante el Registro de la Propiedad Industrial no constituye un cambio esencial a la marca solicitada, sea pasar de “**AGRO NAVA CALIDAD GARANTIZADA (DISEÑO)**” a “**AGRO NAVA SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA (DISEÑO)**”, lo anterior en razón de que en realidad la marca solicitada lo es en este caso “**AGRO NAVA (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: “servicios para la agricultura”, por lo que el cambio realizado no lo considera este Tribunal como un cambio esencial al signo presentado, como lo consideró el Órgano a quo, fundamentando éste su decisión en el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y en la Circular DRPI-004-2007, de fecha 23 de febrero de 2007, emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial. Por lo contrario, es criterio de este Tribunal que de conformidad con los artículos 7 párrafo in fine y 28 de nuestra Ley de Marcas los términos “**SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA**” agregados a la marca solicitada no son objeto de ninguna protección en virtud de lo que establecen los citados artículos al indicar:

“Artículo 7.- [...]

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.” (el subrayado es nuestro)

“Artículo 28.- Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la

protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.” (el subrayado es nuestro)

Al respecto este Tribunal ya ha señalado en el Voto No. 739-2009 de las 13 horas con 45 minutos del 6 de julio de 2009, lo siguiente:

*“(…) **EN CUANTO A LA IMPROCEDENCIA DE LA MODIFICACIÓN DE LA MARCA SOLICITADA.** Es criterio de este Tribunal que lo sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial al resolver el recurso de revocatoria mediante la resolución de las 10:24:52 del 29 de enero de 2009, está correcto, en cuanto a la imposibilidad de modificar esencialmente la marca solicitada al establecer lo siguiente:*

*“(…) En cuanto a la modificación del signo solicitado la Ley de Marcas reza en lo conducente: “**Artículo 11.- Modificación y división de la solicitud** El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud; pero la lista podrá reducirse o limitarse. (...)” (El subrayado es nuestro)*

Al respecto debe aclararse que las modificaciones que tradicionalmente el Registro ha permitido e incluso solicitado es sobre aquellos elementos de carácter genérico, necesarios para el comercio, y que de conformidad con el artículo 28 de la ley de marcas, no son susceptibles de protección. Distinto es el presente caso donde el recurrente desea eliminar parte esencial de la marca solicitada, convirtiéndose dicha modificación en un cambio esencial de la marca, y por ende improcedente conforme a la normativa citada.

De este modo, a la luz de la legislación marcaria la solicitud de registro de marca no puede ser modificada durante su trámite, cuando esas modificaciones impliquen cambios esenciales y sustantivos en la marca, o, cuando se amplíe la lista de los productos o servicios que se presentaron en la solicitud de inscripción del signo marcario, siendo posible limitar la lista de productos o servicios, pero no es susceptible la modificación de los elementos sustanciales que conforman la marca, de existir una reforma de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una nueva solicitud, sujeta al procedimiento de calificación registral.

Conforme con lo dispuesto en el artículo 11 transcrito, la modificación se autoriza únicamente para aquellos casos en que operen cambios secundarios, o bien, para el caso en que la lista de productos o servicios presentada en un inicio se reduzca o se limite, sin que ello implique una transformación de los elementos esenciales que componen el signo marcario.

El autor, Manuel Lobato en su obra Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, refiere: "(...) la Ley permite que se eliminen del distintivo aquellos elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma en que fue solicitada. La Ley emplea el concepto de modificación sustancial de la marca, que permite la supresión de elementos que no afecten a la identidad de la marca (p.ej. el solicitante de HOTEL DE LUXE PARADISO, modifica el distintivo por HOTEL PARADISO; en cambio, el solicitante de la marca FACTORY CHARANGA, no puede suprimir el vocablo CHARANGA, porque afecta a la identidad del signo solicitado)." LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, CIVITAS Ediciones, S. L., 2002, pág 466.

Además, al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por ejemplo, en el proceso 41-IP-2005 dictado el 6 de abril de 2005, dictaminó: "En una solicitud de

registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos; los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca, cambio de clase, etc., (...)) La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo registrable, no siendo viable, tampoco, para ampliar los productos o los servicios especificados. (...))”

*En el caso concreto, la solicitud presentada inicialmente ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de agosto de dos mil seis, por el señor William Suárez Díaz, lo fue la denominación “**Suar (Diseño)**, en clase 16 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir todo lo relativo a papelería y librería, tarjetería, cuadernos, papel de regalo, colillas, libretas, agendas, afiches y calendarios, ocurriendo que dicho solicitante, no obstante, mediante escrito presentado ante dicho Registro, el siete de enero de dos mil nueve, posterior a la resolución recurrida, solicitó la modificación de la citada marca por la de “**Suar**”, es decir, procediendo a eliminar el diseño (parte figurativa) de la misma.*

Conforme a lo anterior, lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en sostener que la modificación operada a la solicitud inicial, constituye un cambio esencial que violenta el artículo 11 párrafo primero de la Ley de Marcas. La modificación conlleva un cambio conceptual radical al eliminar de la marca originalmente solicitada su parte figurativa, que resultaba una parte esencial de ésta.

De forma que, con dichas modificaciones se alteraron las partes esenciales de la marca que se pretendía inscribir originariamente, constituyéndose una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro, fundamento suficiente para que la Institución Registral declarara la improcedencia de estos cambios, rechazándolos

conforme lo prevé el citado numeral 11, resultando innecesario realizar el examen de fondo que establece el artículo 14 de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...)”

De lo anterior se desprende, que la modificación realizada por el aquí apelante y planteada como agravio, resulta totalmente procedente, de conformidad con lo expuesto supra. Todo lo anterior aunado a que el aquí recurrente si bien fuera del plazo de los 30 días dados por el Registrador mediante resolución de prevención por el artículo 14, finalmente eliminó los términos “**SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA**”, que también debe tomarse en cuenta en el presente caso, son los servicios a proteger y distinguir por la marca solicitada, se reitera, no se constituye como un cambio esencial a ésta.

Al concluirse que con la inscripción de la marca solicitada no se violentaría lo estipulado en los incisos d) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y asimismo resultar procedente la modificación del signo solicitado, de conformidad con el artículos 7 párrafo in fine, 11 y 28 del mismo cuerpo normativo, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Alvaro Castro Sandí** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Agro Nava Empresa de Responsabilidad Limitada**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cinco minutos y treinta y cinco segundos del doce de noviembre de dos mil diez, la cual, en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite correspondiente de la solicitud de marca presentada. Debiendo tomar en cuenta el Órgano a quo, que la marca solicitada finalmente es “AGRO NAVA (DISEÑO)”, en clase 44 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir; “servicios para la agricultura”.

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, N° 8039, del 12 de

octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Alvaro Castro Sandí** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Agro Nava Empresa de Responsabilidad Limitada**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cinco minutos y treinta y cinco segundos del doce de noviembre de dos mil diez, la cual, en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite correspondiente de la solicitud de marca presentada. Debiendo tomar en cuenta el Órgano a quo, que la marca solicitada finalmente es “AGRO NAVA (DISEÑO)”, en clase 44 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir; “servicios para la agricultura”. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55