



RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2014-0690-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca (*Aminotilapia*) (41)

Evonik Degussa GMBH: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-3811)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 0131-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con diez minutos del cinco de febrero del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-299-846, Apoderado Especial de la sociedad denominada **Evonik Degussa GmbH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las quince horas nueve minutos treinta y siete segundos del primero de agosto del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las doce horas diecinueve minutos cuarenta y cinco segundos del seis de mayo del dos mil catorce, el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **AMINOTILAPIA**, en Clase Internacional 41 de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir ***“Educación, servicios de formación, entretenimiento; la enseñanza y la educación para que los expertos en el campo de la alimentación animal; organización y dirección de***



conferencias, congresos y simposios, publicación de libros, periódicos y revistas; organización de exposiciones con fines culturales o educativos, organización y realización de seminarios y talleres, sobre todo para los expertos en el campo de la nutrición animal.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas nueve minutos treinta y siete segundos del primero de agosto del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]**”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las once horas cuarenta y tres minutos treinta y nueve segundos del dieciocho de agosto del dos mil catorce, el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en la representación indicada, presentó **recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.



SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, por considerar que en el signo que se pretende inscribir “**AMINOTILAPIA**” es carente de distintividad necesaria en relación con los productos y servicios a proteger como nombre comercial. Por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 incisos g), j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la sociedad denominada **Evonik Degussa GmbH**, manifiesta en sus agravios que: la marca solicitada de ningún modo describe los servicios y/o productos que pretende solicitar. Que no existe ninguna descripción en el registro solicitado y debe verse el nombre como un todo y no dividiéndola en dos partes, formando un nombre de fantasía que no existe en el idioma español ni traducción en otro idioma, convirtiéndolo en un vocablo único y dotado de distinción.

TERCERO: SOBRE EL FONDO. Una vez analizado el expediente de marcas y previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal estima de suma importancia poner en conocimiento lo que al respecto establece La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2º, el cual 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. [...]”

Las objeciones a la inscripción por motivos *intrínsecos* derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:



“Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...].

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 [...] o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. [...]

Coincide este Tribunal con el Registro al considerar que el signo **AMINOTILAPIA** no cumple con los preceptos regulados en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, toda vez que no cuenta con la suficiente *distintividad* para los servicios que pretende amparar.

El término **AMINOTILAPIA** es una palabra compuesta conformada por dos vocablos **AMINO** y **TILAPIA**, que tienen ambas palabras significados propios. En el diccionario el primer vocablo se define como *“Amino: m Quím. Radical monovalente formado por un átomo de nitrógeno y dos de hidrógeno, que constituye el grupo funcional de las aminas y otros compuestos orgánicos. Y/o elem. Compos. Quim. Indica presencia del radical amino. Aminoácido”* (Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición, 2001, Tomo I, pag. 138), y *“Tilapia: nombre genérico con el que se denomina a un grupo de peces de origen africano, que consta de varias especies, algunas de interés económico, pertenecientes al género Oreochromis”* (tomado de <http://es.wikipedia.org/wiki/Tilapia>).

Cabe señalar que el signo **AMINOTILAPIA** en clase 41 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir *“Educación, servicios de formación, entretenimiento; la enseñanza y la educación para que los expertos en el campo de la alimentación animal; organización y dirección de conferencias, congresos y simposios, publicación de libros, periódicos y revistas; organización de exposiciones con fines culturales o educativos, organización y realización de seminarios y talleres, sobre todo para los expertos en el campo de la nutrición animal.”*, causaría *engaño o confusión* sobre los productos ofrecidos ya que



está proporcionando información errónea con respecto a la naturaleza habitual y características de estos Aminos y Tilapias, cuestión que será apreciada por el público consumidor con la posibilidad de generar un engaño pues únicamente protegería servicios en los que tenga relación las tilapias y amidos, pero en el caso concreto no es así, produciéndose el engaño a los servicios que se pretende proteger.

Por otra parte no le proporciona la actitud *distintiva* necesaria al signo para poder coexistir registralmente.

En ese sentido, es importante traer a colación lo que al efecto establece el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2 donde estipula que la falta de *distintividad* de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

[...] B. – Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: [...]2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama; [...]

Considera entonces este Tribunal, que el signo solicitado no cumple con las condiciones para ser inscrita, conforme a los numerales de la Ley de Marcas ya mencionados, siendo que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra ajustada a derecho, por lo que, lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado *Marco Antonio Jiménez Carmiol* en su condición de Apoderado Especial de la de la sociedad denominada *Evonik Degussa GmbH*, y confirmar la resolución venida en alzada.



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, y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por el Licenciado *Marco Antonio Jiménez Carmiol*, Apoderado Especial de la sociedad denominada *Evonik Degussa GmbH*, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas nueve minutos treinta y siete segundos del primero de agosto del dos mil catorce, la cual se *confirma*, denegando el registro de la marca de fábrica y comercio *AMINOTILAPIA*, en Clase Internacional 41, presentado por la recurrente. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55