



RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2014-0716-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca de Fábrica y Comercio (Aminotilapia)

Evonik Degussa GMBH: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-3812)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 218-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta minutos del diez de marzo del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, mayor de edad, 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 once 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 veinte minutos quince 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 42 de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir ***“Servicios tecnológicos y científicos y de investigación y diseño relacionados a lo mismo; análisis industrial y servicios de investigación; diseño y desarrollo de hardware y***



software, en particular los programas de ordenador como el cálculo de los programas para la nutrición animal o como base de datos para el análisis de aminoácidos en los productos alimenticios destinados a la alimentación animal, consultoría en software, servicios de consultoría para la industria de la alimentación animal sobre el uso de ingredientes de alimentos para animales, servicios químicos; servicios de ingeniería; servicios de laboratorios bacteriológicos o químicos, investigación de la física.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas once 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 cuatro minutos siete 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 el Juez Suárez Baltodano, 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 observa que la marca que se pretende inscribir **AMINOTILAPIA** es carente de la 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 inciso g), j) y párrafo final de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, rechazando la solicitud de inscripción.

Por su parte, el representante de la empresa Evonik Degussa GmbH, manifiesta en sus agravios que: la marca solicitada de ningún modo describe los servicios y/o productos que pretende solicitar. Que debe verse el nombre como un todo y no dividiéndola en dos partes, en cuanto a las primeras tres sílabas no tienen ningún significado por sí solas, por lo cual al unirse con las sílabas restantes forman una palabra que viene a ser un nombre de fantasía que no existe en el idioma español ni tiene traducción de ningún otro idioma, convirtiendo al vocablo en único y dotado de toda distinción.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. El gestionante está en lo correcto al indicar que el signo **AMINOTILAPIA** debe ser analizado en su conjunto como un todo. Sin embargo, el hecho de unir dos palabras en una sola y formar un vocablo, que según él que no tiene definición, no cumple con los preceptos regulados en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos para su inscripción. Esta conclusión se alcanza al analizar el signo propuesto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, en relación a la lista de productos y servicios que pretende proteger; tal y como lo ordena el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en sus incisos a), b) y d).

Al observar el signo, el consumidor podrá, sin ningún esfuerzo, reconocer la palabra “Amino” y la palabra “tilapia”, ya que se trata de términos de uso frecuente para el sector de alimentos y piscicultura.



El significado de la palabra Amino en el diccionario, es: ***“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. Quím. Indica presencia del radical amino. Aminoácido”*** (*Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición, 2001, Tomo I, pag. 138*). Por otro lado, tenemos la palabra tilapia, que presenta el siguiente significado: ***“tilapia. 1. f. Filip. Pez muy voraz, parecido a la piraña, de carne blanca comestible.”*** (*Diccionario de la Lengua Española, en <http://lema.rae.es/drae/?val=tilapia>*).

Si bien es cierto las marcas deben de analizarse como un todo, globalmente, un análisis por definición implica tomar en cuenta todas sus partes, y los efectos que estas partes hacen de forma sinérgica, para construir un conjunto de significados, es decir el análisis se centra en determinar el efecto global que el conjunto de elementos produce. De ahí que el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, como hemos mencionado, deja claras las reglas para hacer dicho análisis. En particular, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su inciso b), indica que en las marcas que presentan radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos.

Siguiendo esta normativa, al conceptualizar los dos diferentes vocablos, la primera palabra ***“Amino”***, constituye un radical genérico que hace alusión a química orgánica y al sector salud y nutrición, en especial a los aminoácidos. Igualmente la palabra tilapia hace alusión a un pescado de consumo masivo en el país. De esta forma, al enfrentarse a esta palabra el consumidor entenderá, sin ningún esfuerzo, de que se trata de tilapia y aminoácidos. La palabra ***“amino”*** no hace más que reforzar y especificar las necesidades nutricionales relacionadas con las tilapias, por lo tanto el término ***“aminotilapia”***, si bien es evocativo, raya en lo descriptivo para todo lo relacionado con las tilapias y aminoácidos. De esta forma, el conjunto hace una relación directa, tanto a la alimentación en relación a los aminoácidos,



como a las tilapias en acuicultura, integrando ambos conceptos. De ahí que la marca genere en la mente del consumidor de que se hace referencia a una especialización que engloba a las tilapias y a los aminoácidos, en el sector de nutrición, y no pueda ser concebida como una marca arbitraria o de fantasía. Es decir, una marca que genere una idea al consumidor que claramente no tiene relación alguna con los productos a proteger (marca arbitraria), o que del todo no genere ninguna idea al consumidor, como sería el caso de una marca de fantasía.

En conclusión, para el análisis de la denominación “aminotilapia” como marca, debe de tomarse en cuenta de que el radical genérico (amino) no debe utilizarse como centro para generar una distintividad en el signo en análisis. De ahí que sólo resta la palabra tilapia que es descriptiva de un producto. Visto lo anterior, el Tribunal concluye que el signo como se ha indicado, es evocativo para aminoácidos y tilapia, y raya en lo descriptivo para ese tipo de productos, los cuales los relaciona en el sector de la nutrición.

Esta impresión sobre el eje central de la marca se consolida en la solicitud, donde el apelante indica que los programas informáticos a proteger son especialmente el cálculo de programas para la alimentación animal, así como base de datos para el análisis de aminoácidos en los productos alimenticios destinados a la alimentación animal (ver folio 2).

Una vez analizado el expediente 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 el



signo propuesto y el producto o servicio que se pretende proteger. Su fundamento legal se encuentra contenido en el artículo 7 de la Ley de Marcas, que en lo que aquí interesa, indica:

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

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. [...]

A efecto de aplicar la normativa indicada, debe el Registro calificar la marca tomando en cuenta sus aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos, en relación a los servicios que pretende proteger.

El signo solicitado **AMINOTILAPIA** en clase 42 de la nomenclatura Internacional de Niza, se solicita para proteger y distinguir ***“Servicios tecnológicos y científicos y de investigación y diseño relacionados a lo mismo; análisis industrial y servicios de investigación; diseño y desarrollo de hardware y software, en particular los programas de ordenador como el cálculo de los programas para la nutrición animal o como base de datos para el análisis de aminoácidos en los productos alimenticios destinados a la alimentación animal, consultoría en software, servicios de consultoría para la industria de la alimentación animal sobre el uso de ingredientes de alimentos para animales, servicios químicos; servicios de ingeniería; servicios de laboratorios bacteriológicos o químicos, investigación de la física.”*** Viendo la lista de servicios, se determina que los mismos no se limitan a los relacionados con la alimentación de tilapias en relación con los aminoácidos. Esta situación causaría ***engaño o confusión*** sobre los servicios ofrecidos, por las razones que se dirán.

El tema del engaño, visto desde el punto del tratadista Manuel Lobato explica la figura en los siguientes términos:



*“[...] El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. [...]” (Lobato, Manuel, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 25399*). (el subrayado es nuestro).*

El engaño siempre ha de analizarse como una propuesta que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica, basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende proteger y distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.

Al respecto, debe tomarse en cuenta lo dispuesto en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el párrafo final del mencionado artículo. El párrafo final del artículo 7 de la Ley de cita, indica:

“[...] 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 artículo 7, párrafo final, de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, permite la inscripción del signo, cuando al estar conformado por un conjunto de elementos, en él se exprese el nombre de un producto o servicio; pero en el tanto el registro sea solo para el producto o servicio mencionado. En el caso de análisis, la lista de productos se refiere a otros



disímiles del que se indica en la denominación, es decir a productos no relacionados con las tilapias y los aminoácidos. De ahí que la lista propuesta contraría lo indicado por el artículo citado, violentándolo. Como se indicó, al vincular aminoácidos y tilapias, la marca hace referencia a una línea específica de productos relacionados con la nutrición animal para tilapias en relación a los aminoácidos.

Igualmente, el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, prohíbe la inscripción de una marca cuando sea susceptible de causar engaño o confusión al consumidor. Interpretadas en conjunto, ambas normas, sea el inciso j) y el párrafo in fine del artículo 7 citado, se determina que ambos exigen una coherencia y correspondencia entre lo que indica la parte denominativa del signo propuesto y los productos y servicios a proteger y distinguir por la marca, esto, a efecto de que el consumidor no genere expectativas falsas sobre el producto o servicio ofrecido. Es decir, se trata de un marco normativo que prohíbe la inscripción de un signo que causa confusión o engaño, por haber falta de coherencia, como lo es en este caso, entre lo que indica la etiqueta y el producto marcado.

Es claro para este Tribunal, que al buscar proteger una lista servicios diferentes a los relacionados con tilapias y los aminos que anuncian de forma directa la marca, como su eje central, la marca resulta engañosa, violentando con ello lo estipulado en **el inciso j) del artículo 7** de la Ley citada, y el párrafo final del mencionado artículo. El consumidor asociará las partículas “amino” y “tilapia” directamente a ese servicio, como un servicio especializado para tilapias y aminos. Se trata de aspectos informativos sobre características del servicio, los cuales deben tener coincidencia con la lista de los mismos, a efecto de mantener la coherencia que exige el numeral 7 in fine en relación con el inciso j) del mismo artículo, de forma que el signo no lleve a confusión al consumidor.

En particular, para los siguientes servicios: “*programas de ordenador como el cálculo de los programas para la nutrición animal o como base de datos para el análisis de aminoácidos en los productos alimenticios destinados a la alimentación animal, consultoría en software,*



servicios de consultoría para la industria de la alimentación animal sobre el uso de ingredientes de alimentos para animales”, la lista no se limitó a programas relacionados con los dos aspectos que indica la marca, sean tilapias y aminoácidos, sino tan solo a uno de ellos en unos casos, como son los aminoácidos, pero sin especificar tilapias, cuando se refiere a alimentos y alimentación animal. Por esta falta de coherencia y potencialidad de generar confusión y engaño en el consumidor, la marca, para todos los productos de la lista no cumple con las condiciones para ser inscrita, conforme a los numerales de la Ley de Marcas ya mencionados.

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 once minutos



treinta y siete segundos del primero de agosto del dos mil catorce, la cual se **confirma**, denegando el registro de la marca fábrica y comercio **AMINOTILAPIA**, en Clase Internacional 42, presentado por el 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