



## RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0622-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “RICA” (DISEÑO)

PASTEURIZADORA RICA S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 2012-2624).

Marcas y Otros Signos

## VOTO N° 236 -2015

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

Conoce este Tribunal del recurso apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno seiscientos veintiséis setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la sociedad **PASTEURIZADORA RICA S.A** sociedad organizada y existente bajo las leyes de República Dominicana, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cuarenta y cuatro minutos treinta y seis segundos del siete de julio de dos mil catorce.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que en fecha diecinueve de marzo de dos mil doce, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada de la sociedad **PASTEURIZADORA**

**RICA S.A,** presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica  en **clase 29** para proteger y distinguir: *leche y productos lácteos* ; en **clase 30** para proteger y distinguir:



*“café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo ”.*

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas cuarenta y cuatro minutos treinta y seis segundos del siete de julio de dos mil catorce, dispuso “ (...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de julio de dos mil catorce, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de la sociedad **PASTEURIZADORA RICA S.A** presenta recurso de apelación.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal.

**Redacta la Jueza Mora Cordero, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO Y SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos de tal relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada **“RICA”(Diseño)** dado que el signo marcario visto en su conjunto resulta descriptivo de



cualidades de los productos a proteger y se constituye en un signo que califica o describe únicamente esa característica propia de los productos solicitados, ya que describe una cualidad de los productos que pretende proteger, calificándolos como su significado lo dice, gustoso, sabroso, agradable entre otras definiciones, brindándole una ventaja sobre otros competidores del mercado, careciendo de la distintividad necesaria para su inscripción.

Por su parte, en sus alegatos, la representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación indica que el signo solicitado está compuesto de la palabra RICA haciendo referencia a su origen empresarial de Pasteurizadora Rica S.A, agrega que el término “RICA” debe evaluarse como un todo donde el significado primario sería la designación usual del producto y el secundario la vinculación que hace el consumidor entre el signo y los productos o servicios, señala que la marca RICA (diseño) está inscrita en su país de origen y que incluye registros en otras jurisdicciones como España, Curazao y Panamá.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o 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.**”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, respecto a situaciones que impidan su registración, por otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentren en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, están regulados 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:*

*(...)*

*d) Únicamente en un signo o una indicación que, en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.*

*g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*

En el caso analizado, el signo que se solicita está compuesto de la palabra “**RICA**” que según el diccionario de la Real Academia significa *rico, ca. (Del gót. reiks). 1. adj. adinerado, hacendado o acaudalado. U. t. c. s. 2. adj. Abundante, opulento y pingüe. 3. adj. Dicho de un terreno: **fértil**. Ricas tierras de labor. 4. adj. Lujoso, o de mucho valor o precio. Las paredes estaban cubiertas de ricos tapices. 5. adj. Gustoso, sabroso, agradable. 6. adj. Muy bueno en su línea.* (<http://lema.rae.es/drae/?val=rica>) . El signo si bien lleva contenido parte de la denominación social de la empresa comercializadora dicha denominación RICA resulta ser descriptiva para los productos a proteger y por lo tanto carece de toda distintividad.

Conforme lo señalado y al ser el signo “**RICA**”, descriptivo, resulta ser de uso común para describir cualidades de productos, no contemplando el signo marcario ningún elemento que le otorgue distintividad y esto se deriva de la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, razón por la cual considera este Tribunal que al signo solicitado le es aplicable el inciso g) del artículo 7 señalado, resulta además descriptiva, de conformidad con el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas .

Por lo que de esta forma se concluye que el signo en su conjunto no tiene la distintividad suficiente, ya que el consumidor lo entenderá como la descripción de características del producto a marcar, que son productos ricos, por lo que no es susceptible de registro, al ser inadmisibles por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ya señalado.



Respecto de los agravios de la apelante, los mismos deben ser rechazados, ya que tal y como quedó indicado, el signo está compuesto por términos de uso común que describen el producto a marcar, como lo es el denominativo “**RICA**” que tiene su significado y por ese motivo no es posible solo relacionarla con el origen empresarial, siendo que dicho término no le otorga distintividad al signo, por lo que incurre en la causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenidas en el artículo 7 incisos d) y g), además el diseño por si sólo no le otorga distintividad y en su conjunto lo que sobresale es la parte denominativa, por lo que no es posible dotarla de distintividad.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la sociedad **PASTEURIZADORA RICA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cuarenta y cuatro minutos treinta y seis segundos del siete de julio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

**QUINTO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la sociedad **PASTEURIZADORA**



**RICA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cuarenta y cuatro minutos treinta y seis segundos del siete de julio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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 par lo de su cargo.- **NOTÍFIQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

### **MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES**

#### **TE. Marcas con falta de distintividad**

**Marca engañosa**

#### **TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**