



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0642-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “LOMBRIABONO” (DISEÑO)

INSUMOS ORGÁNICOS EL LABRADOR S.A, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-4793)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 263-2015

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

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Roxana Cordero Pereira** quien es mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno mil ciento sesenta y uno cero treinta y cuatro, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **INSUMOS ORGÁNICOS EL LABRADOR S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta y dos minutos cinco segundos del dieciocho de agosto de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día seis de junio de dos mil catorce, la Licenciada **Roxana Cordero Pereira**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



en clase 1 para proteger y distinguir: “Abono orgánico”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con cuarenta y dos minutos cinco segundos del dieciocho de agosto de dos mil catorce, 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 ...”*

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de agosto de 2014, la Licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **INSUMOS ORGÁNICOS EL LABRADOR S.A**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal g) j) y párrafo final del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, como razones intrínsecas. En ese sentido consideró que el signo marcario propuesto no tiene la suficiente distintividad que requiere todo signo para ser registrado, además de que el distintivo marcario solicitado resulta ser evocativo para referirse a “lombriz o lombrices” y la



palabra “abono” que es un término claramente conocido por el consumidor, de tal manera que visto en su conjunto y en relación al producto que pretende proteger no tiene cómo diferenciarse de otros abonos de su misma naturaleza, por lo cual no es posible su registro.

Por su parte, alega la apelante que el signo solicitado es lo suficientemente distintivo para merecer protección registral, agrega que el término no describe en lo absoluto el producto que intenta proteger, lo cual evidencia la distintividad, indica que es un término de fantasía que ha sido creación de su representada desde hace más de 10 años, señala que el signo no es engañoso y que el signo solicitado estuvo inscrito bajo el registro número 135850 durante más de 10 años y que tiene más de 10 años de ser utilizado en el comercio, por lo que solicita se acoja el registro de la marca.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 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**, con relación a situaciones que impidan su registración, 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, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.*”



En el caso analizado la marca solicitada resulta estar comprendida en las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas según lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Marcas señalada, toda vez que la palabra LOMBRIABONO es un término de uso común ya que las palabras que lo componen son descriptivas y genéricas del producto a proteger, situación que hace que la marca carezca del requisito de distintividad.

Al analizar la palabra “LOMBRIABONO”, compuesta por dos términos con significado propio cada uno, se observa que en su diseño muestra “una lombriz”, la cual resulta ser evocativa ya que refiere a lombriz o a lombrices y la palabra abono que es un término muy conocido por el consumidor y que según el Diccionario de la Real Academia Española significa **abono (...)** 7. *m. Sustancia con que se abona la tierra*”. <http://lema.rae.es/drae/?val=abono>) y que relacionada con los productos que el solicitante busca proteger “*abono orgánico*”, carece de la distintividad necesaria que requiere un signo para ser inscribible.

Igualmente al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir, provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad

La **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o



descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

El Tribunal coincide que el signo Lombriabono no es un signo susceptible de registración pues resulta engañosa con relación a los productos, pues hace una evocación falsa al estar protegiendo abono orgánico que puede producirse con un sinnúmero de insumos; y el término Lombriabono conduce a pensar que es un abono que se produce o se genera por el uso de la lombriz roja.

De conformidad con el inciso g) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, no tenga suficiente aptitud distintiva.

Con relación a los agravios del apelante, éstos deben ser rechazados toda vez que tal y como quedó indicado el signo solicitado es carente de distintividad y en cuanto al alegato que estuvo inscrito en el Registro durante más de 10 años y que tiene más de 10 años de ser utilizado en el comercio, se debe indicar que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos regula en el Capítulo tercero y a partir del artículo 20 todo el procedimiento relativo a la duración, renovación y modificación del registro de una marca, además conforme al principio de independencia de las marcas, cada solicitud es analizada respecto de su específico marco de calificación registral, razón por la cual el hecho de que dicho signo estuvo registrado no significa en modo alguno que el signo propuesto también tenga que ser aceptado.

Conforme a lo indicado, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **INSUMOS ORGÁNICOS EL LABRADOR S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta y dos minutos cinco segundos del dieciocho de agosto de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma.



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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **INSUMOS ORGÁNICOS EL LABRADOR S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta y dos minutos cinco segundos del dieciocho de agosto de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, rechazando la inscripción del signo solicitado. 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 Suárez 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