



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0643-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Nombre Comercial “LOMBRIABONO” (DISEÑO)

INSUMOS ORGÁNICOS EL LABRADOR S.A, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-643)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 264-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las diez horas quince 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 ocho horas con veintiún minutos dieciséis segundos del diecinueve de agosto de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diecinueve de junio de dos mil catorce, la Licenciada **Roxana Cordero Pereira,** de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción del nombre comercial:



en clase 1 para proteger y distinguir: “*Un establecimiento comercial dedicado a la producción y comercialización de abono orgánico*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas con veintiún minutos dieciséis segundos del diecinueve 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 27 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, previas las deliberaciones de rigor.

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 artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978. En ese sentido consideró que visto el signo en su conjunto y en relación al giro comercial que pretende proteger un establecimiento dedicado a la producción y comercialización de abono orgánico, si es para o hecho a base de lombriz, no tiene cómo diferenciarse de otros establecimientos que ofrecen al público abonos de su misma naturaleza independientemente que sean orgánicos o no; y que en caso de no serlo entonces el signo resulta ser engañoso, porque el público podría suponer en su mente que va a adquirir en el establecimiento un abono para o a base de lombriz, cuando en realidad no lo es.

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 los servicios 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.”

Asimismo, 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. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si puede causar engaño o confusión y no goza de la condición de distintividad suficiente.



En el caso analizado el nombre comercial solicitado resulta estar comprendido 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 el signo carezca del requisito de distintividad.



Por su parte la Ley de Marcas citada define en ese mismo artículo al nombre comercial como: “(...) *Nombre comercial: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado. (...)*”

Vemos como la propia definición dada por Ley de nombre comercial implica que éste ha de tener una naturaleza distintiva respecto de la empresa y por ende de su giro comercial. El signo adquiere la aptitud distintiva de acuerdo a la relación existente entre este y el giro comercial y la forma en que ambos son percibidos por los agentes económicos interesados en interactuar dentro del mercado con la empresa que se hace identificar con el nombre comercial escogido, también es cierto que el trámite de registro de signos distintivos se plantea como un ejercicio formal objetivo en donde el signo propuesto para su registro ha de confrontarse con el marco de calificación registral, integrado por la normativa aplicable y los derechos previos de terceros oponibles. Si bien el uso del signo en el mercado puede llevarlo a tener mayor o menor aptitud distintiva, para poder ser registrado el signo tiene que cumplir con los requisitos que le exige el Ordenamiento Jurídico, que para el caso bajo estudio se encuentra regulado por los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), referidos a los nombres comerciales.

El artículo 65 de la referida Ley señala:

“Artículo 65.- Nombres comerciales inadmisibles

Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.”



La aptitud distintiva que intrínsecamente ha de tener el signo para poder acceder a ser registrado como nombre comercial por el Registro de la Propiedad Industrial está ligada a la idea de tener que ir más allá de la mera mención del giro del local comercial que va a ser distinguido, debe contener elementos que le otorguen dicha fuerza más allá de la mera



descripción. En el presente asunto el signo propuesto referido a *un establecimiento comercial dedicado a la producción y comercialización de abono orgánico*, resulta inadmisibles por razones intrínsecas ya que al analizar las palabras “LOMBRI ABONO”, 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 servicios que pretende proteger “*Un establecimiento comercial dedicado a la producción y comercialización de abono orgánico*”, carece de la distintividad necesaria que requiere un signo para ser inscribible.

Igualmente al analizar el nombre comercial 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 un signo, 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 nombre comercial **Lombriabono** no es susceptible de registraci3n pues resulta enga1osa con relaci3n a los servicios, pues hace una evocaci3n falsa al estar protegiendo *“un establecimiento comercial dedicado a la producci3n y comercializaci3n de abono org3nico”* que puede producirse con un sinn3mero de insumos; y el t3rmino Lombriabono conduce a pensar que es un abono que se genera por el uso de la lombriz roja.

Con relaci3n a los agravios del apelante, 3stos deben ser rechazados toda vez que tal y como qued3 indicado el nombre comercial solicitado incurre en las prohibiciones del art3culo 65 de la Ley de Marcas y con relaci3n al alegato de que el signo estuvo inscrito en el Registro durante m3s de 10 a1os bajo el registro 135850 y que tiene m3s de 10 a1os de ser utilizado en el comercio, se debe indicar que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos regula en el Cap3tulo tercero, y concretamente a partir del art3culo 20, todo lo atinente a la duraci3n, renovaci3n y modificaci3n del registro de marcas, derecho que el solicitante pudo haber ejercido si requer3 darle continuidad a su registro, lo cual no sucedi3 raz3n por la cual ces3 la protecci3n que otorga la ley; Adem3s conforme al principio de independencia de las marcas, cada solicitud es analizada respecto de su espec3fico marco de calificaci3n registral, raz3n por la cual el hecho de que dicho signo estuvo registrado no significa en modo alguno que el signo propuesto tambi3n tenga que ser aceptado.

Conforme a lo indicado, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelaci3n interpuesto por la Licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su condici3n de Apoderada Especial de la empresa **INSUMOS ORG3NICOS EL LABRADOR S.A.**, en contra de la resoluci3n dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con veinti3n minutos



dieciséis segundos del diecinueve 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 ocho horas con veintiún minutos dieciséis segundos del diecinueve 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 Suarez Baltodano

Ilse Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55