



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0672-TRA-PI

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

SPECIAL FRUIT NV, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-565)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 343-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las diez horas veinticinco minutos del doce de abril del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SPECIAL FRUIT NV**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas treinta y cinco segundos del catorce de junio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinte de enero de dos mil doce, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“BEST CHOICE” (DISEÑO)** en clase 31 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir:



“Productos de agricultura, horticultura y silvicultura; vegetales y frutas frescas; plantas naturales y flores”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas treinta y cinco segundos del catorce de junio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada ...”***

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de junio de 2012, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **SPECIAL FRUIT NV** 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, 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. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal g) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. El Registro consideró que el signo marcario propuesto es engañoso, relacionado a los productos que desea publicitar en la clase 31 internacional solicitada, que el signo resulta carente de la carga necesaria de distintividad como un todo para ser registrable.

Por su parte, alega la parte apelante que la marca propuesta “**BEST CHOICE**” (**DISEÑO**), posee aptitud distintiva, que la marca pretende distinguir productos de una manera llamativa al público consumidor y no tiene porqué encontrarse un significado para cada caso que vaya a perjudicar al público consumidor y que una marca como la solicitada para productos de la clase 31 no tiene la intención de engañar al público, indica que los términos novedad y originalidad se aplican también al campo de las marcas y que la solicitada es perfectamente inscribible para los artículos que desea proteger en clase 31 de la nomenclatura internacional.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE 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**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, 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 ...”(Lo subrayado no corresponde a su original)

De acuerdo con los incisos g) y j) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, no tenga suficiente aptitud distintiva y pueda causar engaño o confusión.

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 poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con



aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características (...) Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. (...)” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).

En cuanto a la conformación del signo distintivo, resulta de importancia en el presente caso señalar que las palabras **BEST CHOICE**, se traducen como “mejor elección”, términos cuyo significado no solo le atribuye una ventaja o característica a los productos si no que además es conocido por la población y que al relacionarlos con los productos solicitados no le aportan ningún carácter distintivo.

Respecto a los agravios del apelante relativos a que la marca propuesta “**BEST CHOICE**” (**DISEÑO**), posee aptitud distintiva, y que para los productos que desea proteger en clase 31 no tiene la intención de engañar al público, es importante señalar que en cuanto a los productos que se quieren proteger son los mejores o la mejor opción, se puede provocar confusión en el consumidor, pues el consumidor interpreta que son productos con un fin determinado, en este sentido la marca carece de distintividad, la marca se analiza como un todo, por ello es que brinda la idea de la “mejor opción, en grado superlativo, el cual no da cabida de que haya algo mejor que esos productos.

Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BEST CHOICE**” (**DISEÑO**), en clase 31 de la Clasificación Internacional, debe hacerse con fundamento en lo dispuesto por los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** como solicitante y apelante, en su escrito de expresión de agravios, adolece el signo propuesto de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) y j) del artículo 7º



de repetida cita, ya que la marca solicitada no es distintiva en relación con los productos a proteger pues le aporta cualidades al producto, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, **“BEST CHOICE” (DISEÑO)**, resulta capaz de causar confusión y es carente de distintividad necesaria en relación con los productos a proteger en clase 31, es criterio de este Tribunal que no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SPECIAL FRUIT NV**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas treinta y cinco segundos del catorce de junio de dos mil doce.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 y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SPECIAL FRUIT NV**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas treinta y cinco segundos del catorce de junio de dos mil doce.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 Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55