



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0884-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “PALMA TICA (DISEÑO)”

GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 4124-2012)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 409-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las once horas con veinte minutos del veintidós de abril de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada Giselle Reuben Hatounian**, mayor, casada, abogada, vecina de Escazú, con cédula de identidad 1-1055-703, en representación de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, S.A.**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-173639, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veinticinco minutos, dieciséis segundos del treinta de julio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 05 de mayo de 2012, la **Licenciada Giselle Reuben Hatounian**, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“PALMA TICA (DISEÑO)”** en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres de conserva, congeladas secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, todo*



tipo de grasas, grasas comestibles, derivados de productos grasos, aceites, leche, productos lácteos.”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las trece horas, veinticinco minutos, dieciséis segundos del treinta de julio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, la Licenciada **Reuben Hatounian**, en la representación indicada, impugnó la resolución referida y por esa razón conoce este Tribunal en Alzada.

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 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 Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, resuelve denegar parcialmente el registro del signo solicitado por la empresa **GRUPO**



AGROINDUSTRIAL NUMAR, S.A., en relación con los *“aceites y grasas comestibles, todo tipo de grasas, grasas comestibles, derivados de productos grasos, aceites”*, al considerar que está compuesto por términos que atribuyen cualidades o características a dichos productos, por lo cual carece de la distintividad suficiente que le permita obtener protección registral, dado que violenta lo establecido en los incisos c) d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente se manifiesta inconforme con lo resuelto afirmando que el término “PALMA” no es sinónimo de aceite. Agrega que *“...el diccionario de la Real Academia Española (...) ofrece una gran variedad de definiciones para la palabra palma, desde mano de hombre, parte inferior del casco de las caballerías, y habla de la palma africana, donde se refiere a la misma como una planta...”*. Es por esto que, sin bien es cierto, de esta planta se puede extraer aceite comestible, la idea inmediata que da al consumidor es de una planta y no de productos grasos. Afirma el apelante que, el signo tiene varios elementos propios y originales, dentro de ellos un logo con distintos colores y tamaños de letras, así como el diseño de una palmera, los cuales le dan la distintividad en el comercio y por ello el signo propuesto debe analizarse globalmente. En razón de dichos alegatos, solicita se conceda el registro del signo para proteger todos los productos indicados en la solicitud, sin dejar por fuera *“aceites y grasas comestibles, todo tipo de grasas, grasos comestibles, derivados de productos grasos, aceites”*, ya que respecto de los mismos también cumple con los requisitos de registrabilidad.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LOS SIGNOS MARCARIOS. Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.



Es por ello que la distintividad resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial, la condición primordial para que un signo se pueda registrar es precisamente que ostente ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio.

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 sean ofrecidos por otros empresarios. Dentro de estos motivos intrínsecos, todos los cuales se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, resultan de interés en el caso bajo estudio:

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

(...)

*c) **Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.***

*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...**” (Agregado el énfasis)*

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, o lo que es lo mismo en este caso, cuando constituya la designación usual del producto o servicio a proteger y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad. Asimismo, resulta inadmisibles cuando los términos que la componen puedan servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio a proteger.



En el caso bajo estudio, alega el recurrente que el signo propuesto, visto en su conjunto es distintivo porque está conformado de varios elementos así como de un diseño especial. Agrega que la palabra “PALMA” tiene distintos significados y que dará al consumidor la idea que se trata de una planta. No obstante, observa este Tribunal, que en el signo propuesto la letra “L” que compone la palabra palma se visualiza como una palmera o planta de palma, por lo que no es de residuo el argumento de la parte, donde indica que tiene otro significado.

Por otra parte, en relación con el término “tica” o “tico”, consultado al Diccionario de la Real Academia Española, en su Vigésima Segunda Edición del año 2001, tiene el siguiente origen o significado: “*tico, ca (De -ico, por la abundancia de diminutivos con esta terminación en Costa Rica).1. Adjetivo coloquial costarricense. Aplicable a personas.*” ,este es un vocablo de uso común, sobre los cuales no puede darse exclusividad, pues deben dejarse a la libre, para que los puedan utilizar los competidores que operan en el mercado.

Así las cosas, analizado globalmente el signo “PALMA TICA (DISEÑO)” evoca que la palma es tica; y por ser tico un término generalizado que identifica a Costa Rica, y con relación a los productos es palma aceitera, considera este Tribunal que ni el elemento denominativo, ni la tipografía, ni el diseño, contenidos en la marca solicitada, resultan ser suficientes para tenerla como distintiva y por ello se debe confirmar en los mismos términos que lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido que, de conformidad con el artículo 7 **incisos c), d) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, “**PALMA TICA (DISEÑO)**” para proteger y distinguir “**aceites y grasas comestibles, todo tipo de grasas, grasas comestibles, derivados de productos grasos, aceites**”, específicamente por cuanto describe y alude directamente su objeto de protección y por ello carece de distintividad en



relación con otros productos que; de igual naturaleza, puedan ser ofrecidos por otras empresas competidoras y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veinticinco minutos, dieciséis segundos del treinta de julio de dos mil doce, la que en este acto se confirma.

CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veinticinco minutos, dieciséis segundos del treinta de julio de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue parcialmente el registro del signo solicitado ***“PALMA TICA (DISEÑO)”***, en relación con los productos: ***“aceites y grasas comestibles, todo tipo de grasas, grasas comestibles, derivados de productos grasos, aceites”***, y en consecuencia se admite para los restantes productos de la lista propuesta, a saber: ***“Carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres de conserva, congeladas secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos”***. 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

Roberto Arguedas Pérez

Descriptores

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca con falta de distintividad
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55