



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2015-0901-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo



CUMBERLAND PACKING CORP., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 1110-2011)

Marcas y otros signos

VOTO 0532-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del siete de julio de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-0903-0770, en su condición de apoderado especial de la empresa **CUMBERLAND PACKING CORP.**, organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:09:15 horas del 18 de mayo de 2011.

RESULTANDO

PRIMERO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de febrero de 2011, el licenciado **Bonilla Robert**, en la condición indicada solicitó el registro de la marca



de fábrica **RAW**, para proteger y distinguir en **clase 30**: “*Edulcorantes naturales y sustitutos del azúcar*”.



SEGUNDO. Mediante resolución dictada a las 11:09:15 horas del 18 de mayo de 2011, 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 el 30 de junio de 2011, el licenciado **Bonilla Robert**, en representación de la empresa solicitante, apeló la resolución referida y expresó agravios, en razón de ello conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal ya que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del 12 de julio al 1 de setiembre de 2015.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución, por tratarse de un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso en concreto el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la

inscripción de la marca de fábrica  con fundamento legal en el numeral 7 incisos c), d) y g) de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), por



cuánto los términos **STEVIA EXTRAC IN THE RAW**, que traducidos al español significan **EXTRACTO DE STEVIA AL CRUDO**, por lo que nos transmite una idea muy clara de lo que se trata, que contiene elementos de uso común, descriptivos y genéricos al relacionarse con los productos del listado.

Por su parte, el apelante en sus agravios manifiesta que el signo propuesto tiene carga distintiva, porque la marca cuenta con los elementos básicos exigidos para el registro de marcas, los cuales son novedad o carácter distintivo, licitud, disponibilidad y originalidad. Que los productos a proteger resultan totalmente diferenciables y no se describen en relación con la marca, son productos genéricos, al ser los productos edulcorantes y sustitutos.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial por las siguientes razones.

En la construcción de signos distintivos es válida la utilización de elementos que resulten genéricos o bien descriptivos de características, respecto de los productos y/o servicios a proteger y distinguir, esto es posible siempre y cuando existan otros que de forma suficiente le añadan aptitud distintiva al conjunto, y no resulte ser que los elementos genéricos y/o descriptivos sean única y exclusivamente los que componen al signo propuesto para registro, artículos 7 incisos c y d y su párrafo final, y 28 de la Ley de Marcas. En el caso que se analiza el signo propuesto “**STEVIA EXTRAC IN THE RAW**” traducido al idioma español, claramente nos lleva a comprender que el signo es **EXTRACTO DE STEVIA AL CRUDO**, términos que nos transmiten una idea muy clara que los productos que se pretenden proteger y distinguir ostentan cualidades y características específicas. **STEVIA** es una palabra por la que se conoce a una planta que se utiliza como edulcorante natural alternativo al azúcar, libre de calorías que aporta múltiples beneficios y esta se encuentra en tiendas de productos naturales e indica la finalidad que se busca al consumir el producto.



De acuerdo con los incisos del artículo 7 citados, un signo es inadmisibles por razones intrínsecas cuando sea de uso común en el lenguaje corriente, para el producto o servicio que pretende proteger, cuando sea descriptivo o calificativo de las características de ese producto o servicio y cuando no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

En relación al carácter *descriptivo*, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló: “... Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger ...”.

La aptitud distintiva 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.

Así, de la normativa transcrita, resulta claro que un signo no puede ser objeto de registración si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de poseer otros elementos que le de aptitud distintiva suficiente. Para el caso concreto, en su escrito inicial el solicitante manifiesta que dicha marca puede traducirse al español como “**extracto de stevia al crudo**” y los productos que pretende proteger son “*Edulcorantes naturales y sustitutos del azúcar*”. No obstante, el recurrente alega que la marca no es descriptiva de los productos pues éstos son “*totalmente diferenciables en relación con el nombre y diseño de la marca*”. Asimismo, es claro que el nombre de la marca describe el producto, en este caso qué esfuerzo mental requiere para el consumidor hacer la relación de marca y producto, siendo además que el diseño agregado no aporta algún elemento especial al signo, pues se trata simplemente de su parte denominativa con una disposición determinada de sus componentes.

Desde el punto de vista intrínseco, las objeciones a la inscripción de un signo marcario derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**.



Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, específicamente las dispuestas en sus incisos c), d) y g), esto es, cuando consista exclusivamente en “...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” (**inciso c**), o únicamente “...que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata” (**inciso d**), o que carezca de la “...suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica” (**inciso g**).

En resumen, el signo propuesto carece de la aptitud distintiva necesaria para constituir un registro marcario, toda vez que no contiene ningún término que se la aporte y por eso no es susceptible de registro, en virtud de que violenta lo dispuesto en los incisos c) d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, y en razón de ello no pueden ser admitidos los agravios presentados por el recurrente. Respecto al agravio que indica que los productos son genéricos y por eso el signo si aporta la aptitud necesaria para el registro, dicha situación vendría a empeorar el escenario planteado, ya que estaríamos hablando de edulcorantes naturales y sustitutos del azúcar de cualquier tipo, mientras que el signo claramente indica que el producto es stevia, lo cual más bien lo tornaría en engañoso.

Por lo expuesto considera este Tribunal que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra ajustada a derecho y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmando dicha resolución.

CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, 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 el licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en representación de la empresa **CUMBERLAND PACKING CORP.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:09:15 horas, del 18 de mayo de 201, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca mixta de fábrica



. 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.**

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Carlos José Vargas Jiménez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

 Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55

MARCA DESCRIPTIVA

 TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

 TNR: 00.60.74