



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0051-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “ouryogurt date el gusto (DISEÑO)”

INVERSIONES ESTRELLA ME, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 9039-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 885-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del ocho de agosto de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada, Abogada, vecina de Tres Ríos, titular de la cédula de identidad número 1-0812-0604, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **INVERSIONES ESTRELLA ME, S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta y dos minutos y cuarenta y un segundos del tres de diciembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 21 de setiembre de 2012, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, de calidades en autos conocidas y en su condición antes citada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“ouryogurt date el gusto (DISEÑO)”**, en **clase 29** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: **“yogurt”**.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cincuenta y dos minutos



y cuarenta y un segundos del tres de diciembre de dos mil doce, 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 10 de diciembre de 2012, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **INVERSIONES ESTRELLA ME, 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 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. Por tratarse el presente de un asunto de puro derecho, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE. Alega la representación de la empresa recurrente que la marca propuesta tiene aptitud distintiva y se diferencia claramente para que no sea rechazado, señala que es una marca mixta, distintiva y de fantasía, por lo que debe ser valorada como un todo. Agrega que el registrador no puede objetar que la marca



carece de distintividad por cuanto el diseño está compuesto en gran parte por símbolos e imágenes como lo son las espirales y la mariposa y no por letras. Concluye que en todos los componentes de la marca se observa su distintividad y decir lo contrario sería perjudicar al titular que invirtió tiempo, espacio y dinero en lograr el diseño obtenido.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, por corresponder a una marca inadmisibles por razones intrínsecas, como de seguido se pasa a exponer.

En la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio **“ouryogurt date el gusto (DISEÑO)”**, propuesta por la empresa **INVERSIONES ESTRELLA ME, S.A.**, el literal **g)** del artículo **7º** de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (No. 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por haber considerado que: *“(…) el signo marcario propuesto carece de distintividad, al ver el signo marcario solicitado lo relacionaría inmediatamente con el producto a proteger, por lo cual no es posible el registro de la misma al violentar el artículo sétimo que regula Marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literal g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (…)”*

Merece señalar que este Tribunal está de acuerdo con lo resuelto por el Órgano a quo, en cuanto a utilizar el inciso g) antes citado, sin embargo, debe agregar además esta instancia el inciso c) del numeral citado, el que resulta aplicable también al presente caso, el cual señala lo siguiente:

“(…)



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.”

Al respecto, cabe destacar, que el inciso c) del artículo 7 citado, prohíbe registrar como signo marcario, a aquel que tiene para los consumidores y competidores el mismo significado que el producto o servicio que se pretende distinguir con la marca. Sobre este punto, el tratadista Jorge Otamendi, ha señalado *“Toda palabra que se entienda y reconozca por el público en general, o por aquellas personas que se desenvuelven en ciertos ámbitos más restringidos según sea el carácter más o menos técnico de la misma, como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca. No importa si hay más de una palabra para designar lo mismo”*. (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 62**). A modo ilustrativo, y citando uno de los ejemplos mencionados por Otamendi, en el libro indicado, p. 68, tenemos, que *“La palabra “Mesa” no es registrable para mesas pero sí lo es para heladeras”*, pues, nótese en este caso específico, que el consumidor efectuaría una relación directa entre el nombre y el producto, como también podríamos decir, que la expresión “Diesel” no es registrable para distinguir combustibles, pero sí para prendas de vestir. De tal forma, y partiendo, de lo dicho anteriormente, concluye este Tribunal que en el caso que nos ocupa también debe aplicarse el inciso c) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas, relacionándolo directamente con el inciso g) del mismo artículo, en aras de integrar la normativa.

Nótese que por imperativo de ley, debe exigirse la aptitud distintiva de la marca, requisito que resulta básico para autorizar la inscripción del signo, de ahí que este Tribunal sustente la irregistrabilidad del signo propuesto, por cuanto encontró que el signo respecto del producto que se pretende distinguir, constituye una designación común o usual con un contenido ideológico general que comunica el tipo de producto que se ofrece, ya que es el mismo.



En el caso de análisis, considera este Tribunal que la marca solicitada, aunque es mixta, contiene un elemento denominativo –que es el más relevante– el cual resulta un término totalmente genérico, de uso común y carente de toda distintividad en relación con el producto a proteger y distinguir (sea éste yogurt) ya que va ligado desde todo punto de vista al signo, sea el término “**yogurt**”, ya que es el mismo (signo-producto), todo lo que transgrede el ya citado artículo 7 incisos c) de nuestra Ley de Marcas.

Bajo esta perspectiva no representa un signo dotado de distintividad capaz intrínsecamente de individualizar el producto para el cual se requiere, se debe tener presente que la misión del signo marcario, está dirigida a distinguir unos productos de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda, de ahí, que marcariamente se reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral.

Por lo expuesto, la **distintividad** de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, más que en su eventual nivel creativo o fantasioso, se debe determinar en función de su aplicación a tales productos o servicios, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto de tales bienes, menos distintivo será. Es por eso que conforme al literal c) del artículo 7º de la Ley de Marcas, no puede ser registrado como marca, respectivamente, un signo que consista en lo que en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trate.

En relación con los agravios, a pesar de que la marca como indica la apelante es un diseño compuesto por imágenes en espiral y mariposas, de la misma se desprende con claridad que se trata de la palabra “*yogurt*”, junto con la palabra “*our*” que en inglés significa “nuestro” y el conjunto que le sigue, sea la frase “*date el gusto*” no le da la suficiente distintividad, no forma parte esencial del signo en sí, siendo que la misma no es una frase que le permita al consumidor diferenciar los productos de una empresa de los de otra.



Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y comercio “**ouryogurt date el gusto (DISEÑO)**”, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar el producto que enlista en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **INVERSIONES ESTRELLA ME, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta y dos minutos y cuarenta y un segundos del tres de diciembre 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 y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **INVERSIONES ESTRELLA ME, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta y dos minutos y cuarenta y un segundos del tres de diciembre de dos mil doce, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción presentada.— Se da por agotada la vía administrativa.— Previa constancia y copia de esta



resolución que se dejarán 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



Descriptores

Marca Intrínsecamente Inadmisibile

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.60.55