

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0016-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO



CITRUS PRODUCTS OF BELIZE LIMITED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-5091

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0079-2022


**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas veintitrés minutos del cuatro de marzo de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Harry Zürcher Blen, cédula de identidad 1-0415-1184, vecino de San José, en calidad de apoderado especial de la compañía **CITRUS PRODUCTS OF BELIZE LIMITED**, organizada y existente bajo las leyes de Belice, con domicilio en 12 ½ Millas, Stann Creek Valley Road, Stann Creek District, Belice, Belice, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:23:39 horas del 15 de setiembre de 2021.

**Redacta el Juez Leonardo Villavicencio Cedeño.**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 4 de junio de 2021 la abogada María del Pilar López Quirós, cédula de identidad 1-1066-0601, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía CITRUS PRODUCTS OF

BELIZE LIMITED, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo  para distinguir en clase 31 productos alimenticios para animales.

El Registro de la Propiedad Intelectual rechaza lo pedido por razones intrínsecas, al considerar que el signo solicitado está compuesto por términos descriptivos y engañosos respecto a los productos a proteger, por lo que carece de aptitud distintiva para su registro, incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, el abogado Harry Zürcher Blen, apeló y expuso como agravios que según el principio de unicidad y de conformidad con la percepción del público consumidor la marca solicitada debe analizarse en forma conjunta como lo establece la normativa.

Además, manifiesta que una marca es engañosa cuando los productos pretendidos difieren de alguna indicación realizada o que se desprenda del distintivo; por tales razones el signo pedido no incurre en las prohibiciones del artículo 7 de la Ley de marcas, ya que tanto su parte denominativa como figurativa alude en el consumidor la idea de productos alimenticios para animales, elaborados a base de cítricos, no generando engaño o confusión en este; en consecuencia, el distintivo marcario cumple con los requisitos para su inscripción.

Por otra parte, indica el apelante que el Registro rechazó la inscripción de la marca por existir inexactitud entre su parte denominativa y figurativa en cuanto a la descripción de sus productos, lo cual no se justifica ya que existe numerosas marcas registradas que comprueban que el signo solicitado es registrable; y a pesar de que cada signo debe ser analizado individualmente, se debe contar con un criterio

concreto y unificado al momento de aceptar o rechazar una marca, siendo improcedente aceptar arbitrariamente unos distintivos marcarios y otros no, cuando presentan una misma composición. En consecuencia, el signo marcario solicitado refiere precisamente a productos alimenticios para animales, producidos a base de cítricos (citropulpa), lo que es amparado al resguardo marcario que se pretende; asimismo dicha marca no se configura en descriptiva y posee la suficiente distintividad para su registración.

Finalmente, agrega el apelante que el Registro determinó que el signo propuesto es confuso y según su criterio no es correcto, por cuanto este puede ser considerado como evocativo y no es indebido por la ley, en vista de lo anterior y según la doctrina la marca de su representada es registrable y no adolece de distintividad.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser un asunto de puro derecho se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO AL RECHAZO DEL**


**SIGNO**  **POR RAZONES INTRÍNSECAS.** La Ley de marcas 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.

Asimismo, la normativa marcaría es clara en que, para registrar un signo, este debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por distintos titulares.

En este sentido, una vez realizado el estudio del signo solicitado, así como los agravios del apelante, considera este Tribunal que no es aplicable el inciso j) del artículo 7 de la Ley de marcas, por cuanto el término “CITROPULPA” refiere específicamente a productos alimenticios para animales elaborados con residuos de frutas cítricas, informando sobre las características o propiedades de estos productos.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa es de interés lo dispuesto en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas, que establece el impedimento de la inscripción de un signo cuando consista: 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., y cuando g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

Expuesto lo anterior, la marca solicitada  pretende distinguir productos alimenticios para animales; y para determinar si esta se encuentra dentro de los signos descriptivos, se ha precisado:


La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para

promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca. (Jalife Daher, M. (1998). *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, pág. 115)

Por consiguiente, una de las formas de enterarse cuándo se está en presencia de un signo descriptivo es responder a la pregunta ¿qué ofrece? En ese orden de ideas, el signo solicitado refiere a productos alimenticios para animales elaborados con residuos de frutas cítricas y es así como no va más allá de describir características del compuesto de los productos a distinguir, sin que el signo contenga elementos adicionales que le aporten la aptitud distintiva necesaria para su registración.

De permitirse este tipo de inscripciones, se estaría monopolizando a favor de un empresario términos necesarios para describir características o cualidades de este tipo de productos y no es posible que el consumidor referencie un origen empresarial a un término que no tiene elementos que aporten aptitud distintiva al conjunto marcario.

En este sentido no estamos frente a una marca evocativa o sugestiva, ya que la característica primordial de este tipo de signos es el hecho que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto del signo, para llegar a determinar información respecto del género o cualidades de los productos

a identificar; en el presente caso  no presenta esa característica, ya que es transparente en su significado, que es de fácil y directa comprensión por parte del consumidor, es un signo descriptivo que informa directamente al consumidor características de los productos a distinguir.

Además, es importante indicarle al apelante que la calificación que realiza el registrador no resulta un hecho subjetivo, sino que está motivada en las prohibiciones intrínsecas de registro de la Ley de marcas, con su respectivo análisis objetivo, por lo que el acto administrativo está claramente motivado en las razones de prohibición de registrar signos descriptivos carentes de distintividad con el fin de promover la sana competencia del mercado y la protección a los intereses del consumidor.

Respecto a signos de similar naturaleza ya inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual, es de mérito indicar que en materia de marcas debe aplicarse el principio de individualidad en la calificación de estas, no siendo relevante o vinculante la existencia de otros signos inscritos con semejanzas a la solicitada, pues cada signo debe ser valorado o cotejado conforme las normas existentes sin sujeción respecto de casos resueltos con anterioridad.

Consecuencia de las consideraciones expuestas, se declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución venida en alzada, la cual se confirma.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Harry Zürcher Blen, en su condición de apoderado especial de la compañía **CITRUS PRODUCTS OF BELIZE LIMITED**, en contra de la resolución de las 12:23:39 horas del 15 de setiembre de 2021, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, 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. 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.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

euu/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## **DESCRIPTORES.**

MARCAS INADMISIBLES

TE: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.53

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG. MARCA INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLE

TNR. 00.60.69