
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0210-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO



GRUPO EMPRESARIAL DE SUPERMERCADOS S.R.L., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-10732)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0277-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta y cinco minutos del primero de julio de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Guiselle Zúñiga Vargas, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad: 1-1055-0206, en su condición de apoderada general, de la compañía **GRUPO EMPRESARIAL DE SUPERMERCADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, cédula de persona jurídica 3-102-297812, domiciliada en San José, Guadalupe, Calle Blancos, del edificio del Segundo Circuito Judicial de San José, 200 metros oeste, 100 norte y 100 este, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:24:10 horas del 22 de marzo de 2022.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora Guiselle Zúñiga Vargas, apoderada general de la compañía **GRUPO EMPRESARIAL DE SUPERMERCADOS**

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, presentó solicitud de inscripción de



la marca de fábrica y comercio: para proteger y distinguir **en clase 29:** carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio; **en clase 30:** café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo; **en clase 31:** productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta; **en clase 32:** cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas; y **en clase 33:** bebidas alcohólicas, excepto cervezas; preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas.

Mediante resolución dictada a las 11:24:10 horas del 22 de marzo de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada por considerar que consiste en su totalidad de términos genéricos y de uso común en relación con los productos, por lo que no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción, lo anterior conforme al artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la señora Guiselle Zúñiga Vargas, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación y expresó como agravios lo siguiente:

1. La resolución fundamenta su razón principal en que la pronunciación de la marca es igual a la pronunciación de la palabra "cheaper", que en el idioma inglés significa "más barato", pero este fundamento es errado.
2. Si se le aplican las reglas de la fonética y ortografía del idioma español a esa pronunciación se obtiene una palabra grave con acento en la penúltima sílaba tónica, mientras la marca solicitada posee su acento en la última sílaba tónica, puesto que se trata de una palabra aguda.
3. La marca cuenta con distintividad, por lo que no lleva razón el Registro en indicar que se trata de un término que dentro del idioma y lenguaje común se utiliza para indicar "precios cómodos". Se trata de una palabra sin significado en el idioma español y por consiguiente sin traducción.
4. La marca que se pretende inscribir no es genérica, cuenta con distinción, novedad y originalidad, pues es una palabra creada que no forma parte del lenguaje común del costarricense, además, es acompañada de un logo.

Solicitó revocar la resolución apelada para que se continúe con el trámite de inscripción del signo solicitado.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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. La Ley de marcas y otros signos distintivos 7978 de 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas) 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, para determinar si un signo contiene esta distintividad se debe realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) del signo propuesto y determinar que no se encuentre comprendido en las causales que imposibilitan su registro, comprendidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas.

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 registro, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.

Los motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales interesa citar los siguientes:

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

[...]

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.

[...]

De la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registro, cuando califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trate o cuando no tenga suficiente aptitud distintiva.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca de fábrica, comercio



para proteger y distinguir los productos indicados supra, **29, 30, 31, 32 y 33** por considerar que se trata de un signo compuesto por términos descriptivos y carente de distintividad.

Los signos descriptivos son aquellos que transmiten directamente las características o propiedades de los productos o servicios que se pretenden distinguir, sobre los cuales se ha precisado que:

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, Mauricio. (1998). *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*. México: McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., p. 115).

Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 162-IP-2019, del 2 de diciembre del 2019, señaló lo siguiente:


Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o

servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

Con respecto a la falta de distintividad de la marca solicitada, es necesario señalar que el carácter distintivo, es aquel que le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, y además contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que pueda presentarse alguna confusión al respecto; sobre este tema el tratadista Diego Chijane, indica:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común [...] (Chijane, Diego. (2007). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 29 y 30).

Bajo este conocimiento, este Tribunal discrepa del criterio emitido por el Registro de origen,


por cuanto el signo  no describe o señala alguna característica de los productos que se pretenden proteger y distinguir; es un vocablo del idioma inglés que puede ser traducido como “astilladora”, concepto muy diferente al que se atribuye la autoridad registral, la cual indicó en la resolución venida en alzada que fonéticamente el signo suena como “cheaper” el cual se traduce al español como “más barato”.

Considera este órgano de alzada que existió una extralimitación en la interpretación realizada por el *a quo*, en donde no se efectúa un análisis en conjunto del signo, sino que se basa únicamente en el aspecto fonético, dejando de lado la parte gramatical e ideológica, contrario a las reglas estipuladas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- [...]

Por lo anterior, considera este Tribunal que la marca propuesta no recae en las prohibiciones por razones intrínsecas conforme a los incisos d) y g) del numeral 7 de la Ley de marcas, y

se concluye que el signo  no es descriptivo y posee carácter distintivo, con respecto a los productos solicitados.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal se debe declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Guiselle Zúñiga Vargas, apoderada general de la compañía **GRUPO EMPRESARIAL DE SUPERMERCADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada, para que se continúe con el trámite correspondiente, si otro motivo distinto al analizado no lo impidiera.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Guiselle Zúñiga Vargas, apoderada general de la compañía GRUPO EMPRESARIAL DE SUPERMERCADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:24:10 horas del 22 de marzo de 2022, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el trámite correspondiente, si otro motivo distinto al analizado no lo impidiera. 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 el artículo 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 01/09/2022 11:06 AM
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 01/09/2022 03:08 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 01/09/2022 03:20 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 01/09/2022 11:16 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 01/09/2022 12:20 PM

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53