
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0427-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO “LA SUPPERCAÑA”

SERGIO ANTONINO MARZELLA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-4183)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0520-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y dos minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Sergio Antonino Marzella, divorciado dos veces, empresario, con cédula de residencia 122201203829, vecino de San José, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 8:01:11 horas del 5 de agosto de 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 16 de mayo de 2022, la señora Pamela Campos Alfaro, abogada y notaria, vecina de Cartago, con cédula de identidad 1-1220-0062, apoderada especial del señor Sergio Antonino Marzella, de calidades conocidas, solicitó la marca de comercio **LA SUPPERCAÑA**, para proteger y distinguir en clase 33: bebidas alcohólicas, esencias y extractos.

Mediante resolución dictada a las 8:01:11 horas del 5 de agosto de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la marca solicitada, por considerar que es inadmisibles por razones intrínsecas toda vez que conforme al artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) el signo carece de aptitud distintiva para diferenciar los productos solicitados en clase 33 internacional.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el interesado expresó en sus agravios lo siguiente:

1. Llama la atención que se haya otorgado protección a una marca con el nombre SUPER cuyo titular es Distribuidora La Florida, la cual es evidentemente genérica.
2. Las bebidas alcohólicas cuya protección se solicita se obtienen del destilado de caña, tal como se indicó en el escrito de respuesta a la prevención efectuada; por ello no es de recibo la afirmación del Registro en cuanto a que su marca cause engaño o confusión.
3. El registro no es consecuente en indicar que su marca no se puede registrar, porque la palabra “caña” no puede ser objeto de apropiación, si actualmente existen marcas registradas que incluyen la misma palabra.

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. SOBRE EL 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 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 marcaria es clara en indicar, 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) con el fin de determinar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro establecidas 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 o productos que se pretenden 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.

Entre los motivos intrínsecos que impiden el registro marcario contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, en este caso interesa señalar 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.

[...]

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

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, cuando no tenga suficiente aptitud distintiva, o pueda causar engaño o confusión.

El Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la inscripción de la marca de comercio **LA SUPPERCAÑA** para proteger y distinguir en clase 33 internacional: bebidas alcohólicas, esencias y extractos, por ser descriptiva de cualidades, engañosa y por ende carente de aptitud distintiva en relación con los productos a proteger.

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 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).

Respecto de las marcas **engañosas**, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, así en el Voto 0198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011 se indicó:

En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una

demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.

Partiendo de lo expuesto, y teniendo presente que existen otros elementos en el conjunto del signo pretendido, [...] un elemento que llame a engaño impide el registro del signo aún y cuando haya otros elementos en la denominación que otorguen aptitud distintiva al conjunto.

En este mismo sentido, la doctrina señala que “hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas [...]” (Otamendi, Jorge (2003). *Derecho de Marcas* (5ª. Ed.), Buenos Aires, Argentina: Abeledo-Perrot, p. 86).

El numeral 7 inciso j) de la Ley de marcas, que refiere al engaño, guarda relación con el principio de veracidad de la marca, el cual:

tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. (Kozolchyk, Boris y otro (1983). *Curso de Derecho Mercantil* (T. I, 1ª. Reimp.). San José, Costa Rica: Editorial Juricentro, p. 176).

En el presente asunto se está en presencia de una marca denominativa y formada por términos descriptivos, lo que provoca el incumplimiento de uno de los requisitos para su registro. La denominación “LA SUPPERCAÑA” no puede ser apropiable por

parte de terceros bajo el esquema de la exclusividad marcaria; de ser así, limitaría a los demás comerciantes a poder utilizarlo dentro de sus propuestas y ámbito de promoción de sus productos; conviene indicar que este término puede ser empleado como complemento en las propuestas marcarias, no así, como estructura o conformación gramatical que le proporcione la actitud distintiva necesaria para poder obtener su registro.

Es fácilmente entendible que la marca solicitada consta de tres palabras: el artículo determinado en género femenino “LA”; el término SUPPER -con una letra P de más, la cual no genera cambio alguno en su significado- es un adjetivo calificativo o atributivo, que le da una connotación de superioridad, calificando o describiendo su calidad en relación con otros productos de la misma naturaleza (en este caso bebidas alcohólicas), lo cual tampoco genera ninguna distintividad; asimismo, la palabra “CAÑA” es un término descriptivo que da la idea directa de que se trata de bebidas hechas a base de, o con sabor a caña; característica que es general de tales productos. Según el análisis de conjunto, toda esta terminología no le imprime a los productos, características suficientemente inusuales, por lo que se concluye que el signo propuesto no goza de la distintividad suficiente para ser objeto de registro.

Ahora bien y con respecto a los agravios del apelante, en cuanto a la marca registrada que cita con el nombre SUPER, este agravio no es de recibo pues en la resolución final el Registro de la Propiedad Intelectual no hace referencia al artículo 8 de la Ley de marcas (razones extrínsecas), no se analizan derechos de terceros que puedan ser afectados y la denegatoria de la marca solicitada se da únicamente por los incisos del numeral 7 ya mencionados (razones intrínsecas).

Con respecto al engaño o confusión, pese a que la prevención del 24 de mayo de

2022 no es clara en cuanto a la limitación de la lista de productos, el solicitante señala en su escrito de respuesta (ver folio 25) que se pretende proteger licores a base de caña, pero no aporta el pago correspondiente a la limitación solicitada; el Registro tampoco se refirió a ello en la resolución final, no obstante, a falta de pago, la limitación no puede ser aceptada y además se mantiene el defecto en la solicitud en relación con los términos descriptivos.

En cuanto a que actualmente existen marcas registradas que incluyen la palabra “caña”, al hacer el análisis lógico-objetivo de confrontar el signo con los productos a que se refiere, este entra en contradicción con su objeto de protección y por ello es un signo engañoso, carente de la distintividad necesaria, debido a que contiene las palabras que el consumidor reconoce fácilmente (SUPPERCAÑA) pero los productos que se pretenden proteger en clase 33 son diferentes a la caña. Asimismo, conforme al principio de independencia de las marcas, cada solicitud debe ser resuelta de acuerdo con su propia naturaleza y conforme el marco de calificación registral que le corresponda; de manera que los registros anteriores o incluso las resoluciones registrales ya emitidas, son guías más no lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la administración registral; el hecho de que en el Registro se hayan admitido marcas similares entre sí, no constituye un elemento válido a efecto de valorar la posibilidad de registro de la marca propuesta.

Por todo lo anterior, resulta claro que el signo propuesto es inadmisibles por razones intrínsecas, por violentar el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de marcas por lo que se debe confirmar la resolución venida en alzada.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, citas legales, jurisprudencia y doctrina, este Tribunal debe declarar sin lugar el

recurso de apelación interpuesto por el señor Sergio Antonino Marzella, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 8:01:11 horas del 5 de agosto de 2022, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Sergio Antonino Marzella, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a a las 8:01:11 horas del 5 de agosto de 2022, la cual **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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mut/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