

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0034-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y

COMERCIO KETOHOLIC

EUGENIA ARIAS SOLÉ, Apelante

REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-5510)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0420-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas veinticinco minutos del veinticuatro de julio de dos mil veinte.


Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-984-695, en su condición de apoderado especial de la señora Eugenia Arias Solé, mayor de edad, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 2-433-263, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:50:55 horas del 21 de noviembre del 2019.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL. En síntesis, la representación de la señora Eugenia Arias Solé, solicitó ante

el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio  en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: 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 y productos lácteos aceites y grasas comestibles. A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 13:50:55 horas del 21 de noviembre del 2019, que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”*** Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de diciembre del 2019, la representante de la solicitante interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo que en la audiencia otorgada por este Tribunal a las 10:45 horas del 25 de febrero del 2020, manifestó como agravios lo siguiente: Que atendiendo al conflicto referido a que la marca de su representada puede inducir a confusión en el consumidor, por el hecho de no indicar expresamente en la lista de productos que los mismos son aquellos indicados en la dieta KETO, es que delimita los productos de la siguiente forma: 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 y productos lácteos aceites y grasas comestibles, **todos los anteriores incluidos en el plan de alimentación cetogénica, siendo esta la dieta KETO.**

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

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. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que planteó el Registro de la



Propiedad Industrial, este Tribunal determina que la marca solicitada HOLIC, sí contraviene las normas por razones intrínsecas, más no por el supuesto indicado por el Registro, sea el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. En lo externado por el solicitante en la audiencia que brinda este Tribunal, la representación de la señora Arias Solé, no estima que se hayan quebrantado sus derechos con lo resuelto por la autoridad registral; sino que para resolver el yerro, delimita los productos a distinguir y proteger con el siguiente enunciado: **“todos los anteriores incluidos en el plan de alimentación cetogénica, siendo esta la dieta KETO.”**, subsanando el engaño que en un principio generó la imposibilidad de registro por parte de la primer instancia; pero al realizar esa modificación, hace que la marca solicitada contravenga otros apartados de la Ley de Marcas.

El signo solicitado “KETOHOLIC” incluye el término “KETO” mismo que es reconocido como la abreviatura de la conocida dieta cetogénica, que no es otra cosa que cualquier régimen lo suficientemente alto en grasas y bajo en carbohidratos como para desencadenar en el cuerpo el estado de cetosis; una dieta cetogénica o dieta keto (de la palabra “ketogenic” en inglés, en su forma abreviada), por otra parte, la raíz del sufijo en inglés “Holic” que puede ser traducido como “fanático”, o “compulsivo” se utiliza en muchas palabras en el idioma inglés, tanto que ha permeado el español en palabras como alcohólico, trabajólico, etc. Siendo que la marca de



fábrica y comercio solicitada HOLIC está constituida por elementos descriptivos y


calificativos de las cualidades de los productos que se pretenden proteger y distinguir, según lo establece el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Es entonces que al consumidor se le crea la idea de particularidades que contiene o forman el producto, en este caso que los productos son exclusivos de la dieta KETO por lo que la marca solicitada no posee actitud distintiva por la descripción de esas características y cualidades, que informa directamente al consumidor características de los productos que distingue.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos a proteger y distinguir, para la clase 29 de la nomenclatura internacional, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la **distintividad** de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo



establece el último numeral citado, por lo que a la marca de fábrica y comercio  no se le puede autorizar su inscripción respecto a los productos solicitados en las clases 29 internacional.

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, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).

Esa distintividad dicha por el tratadista Diego Chijane, pretende no crearle confusión al consumidor a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta calificativo y descriptivo de una característica propia de los productos que se pretenden proteger, tal y como fue expuesto, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, según los argumentos expuestos a través de la presente resolución, por lo que violenta los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos;

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la señora Eugenia Arias Solé, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:50:55 horas del 21 de noviembre del 2019, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la señora Eugenia Arias Solé, en contra de la resolución dictada por el

Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:50:55 horas del 21 de noviembre del 2019, la que en este acto *se confirma* por nuestras razones, y en consecuencia se rechaza la solicitud



de inscripción de la marca de fábrica y comercio H O L C, en clase 29 de la nomenclatura internacional. Sobre lo decidido 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

TE. Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

NR. 00.60.55