

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0341-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de servicios “

ALIMENTOS PROSALUD S.A., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen 927-2017)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0688-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las diez horas con veinte minutos del once de diciembre del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, mayor, casado, abogado, vecino de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número 1-0433-0939, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALIMENTOS PROSALUD S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:04:39 horas del 25 de abril de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 1º de febrero de 2017, el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, de calidades y en su condición



indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “ *alimentos pro salud* ”, en clase 35 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*publicidad, promoción y venta de productos a base de pollo, atún, sardinas y vegetales, pastas, conservas, salsas y aderezos*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 08:04:39 horas del 25 de abril de 2017, 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 04 de mayo de 2017, el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en representación de la empresa **Alimentos Pro Salud, S.A.**, apeló la resolución referida, y 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, previas las deliberaciones de Ley.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo pedido, los incisos d), g) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. El Registro consideró que:

“... el signo marcario propuesto en relación con el servicio a proteger no posee la suficiente aptitud distintiva que requiere todo signo para ser registrado. Debido a su naturaleza el signo carece de la peculiaridad y particularidad necesarias para su inscripción al estar conformado por palabras que en el lenguaje comun indican en forma directa al consumidor el servicio que se trata. ...

Ahora bien, respecto a la distintividad sobrevenida, se le indica al solicitante que dicha norma no es de acatamiento obligatorio por nuestro país, ya que la misma no está regulada por nuestra ley de marcas, es una norma facultativa y en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia, resulta viable confirmar que la marca solicitada propuesta es irregistrable por transgredir el artículo 7 incisos d), g) y j) de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por otra parte, el hecho de que las marcas están inscritas en otros países, no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores en otros países, y es conforme al análisis de las prohibiciones ya establecidas (artículos 7 de la Ley de Marcas), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripción. Esto por el principio de independencia marcaria y principio de territorialidad, con lo cual cada signo debe ser analizada con independencia.

...


La documentación aportada por el solicitante (la dicha anteriormente) no posee una adecuación o idoneidad como medio probatorio para poder demostrar el hecho integrante

del tema considerado, sea la notoriedad o reconocimiento alegado por el apoderado. En este sentido, el apoderado, no comprobó que el signo de su representada, haya sido declarado notorio o reconocido a nivel internacional. ...”.


Por su parte, el apelante en su escrito de expresión de agravios no concuerda con la calificación hecha por el Registro, en razón de que la marca “**alimentos prosalud (DISEÑO)**” tiene suficiente aptitud distintiva. Hace referencia a su sitio web, e indica que su representada ha incursionado en alimentos saludables que fabrica y comercializa alrededor del mundo y que han sido escogidos minuciosamente y que van en la línea como su nombre lo indica “saludables”. Hace toda una referencia histórica de la empresa y se refiere a las certificaciones de calidad y de gestión integral que ha obtenido a través del tiempo, de pesca sostenible (folio 74) y otros, folios 75 y 76. Indica que la marca se ha inscrito en otros países como en Guatemala, Salvador, Nicaragua, Panamá y Honduras. Señala la notoriedad de sus marcas y los reconocimientos que la marca y su representada han obtenido a nivel internacional, siendo un distintivo que es reconocido no solo en el mercado local, sino en Centro y Suramérica, y que ha reforzado sus exportaciones a Europa, Canadá y ya cuenta con presencia y oficinas en Estados Unidos y muchos de sus productos actualmente, son comercializados en todas las Islas del Caribe. Alegó también la distintividad sobrevenida de su marca haciendo notar que el distintivo solicitado por su representada, merece protección ya que cumple con lo establecido por la doctrina respecto al tema y ha alcanzado un reconocimiento en el mercado que lo ha permitido diferenciarse.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVAN EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que corresponde, analizando la causal prevista en el inciso d) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión de que la marca



solicitada “  ” contraviene lo dispuesto por la norma dicha, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos o servicios amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: “... *El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables. ...*” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).



Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de servicios “  ”, en clase 35 de la Clasificación Internacional, debe hacerse con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser la denominación objetada, descriptiva de los servicios que se pretenden proteger y distinguir, ya citados supra; y por lo que no es procedente su registración.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los servicios a proteger y distinguir, 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.

A pesar de que la marca que nos ocupa es mixta, se concluye que el público consumidor al ubicarse frente a ésta, la imagen que retendrá es su parte denominativa “**alimentos prosalud**”, característica que describe los servicios que se pretenden proteger y distinguir con éstos, a saber “*publicidad, promoción y venta de productos a base de pollo, atún, sardinas y vegetales, pastas, conservas, salsas y aderezos*”, sea publicidad, promoción y venta de alimentos en pro de la salud. Este tipo de denominaciones tan fuertes y directas, rayan en lo **descriptivo**, ya que tiene el efecto que el consumidor en el mercado costarricense vea en el término que constituye el signo, la descripción de una característica de los productos o servicios, y más aún la descripción del producto o servicio promocionado o publicitado. Cuanto más descriptivo sea un signo respecto de los productos o servicios a proteger menos distintivo será, de ahí, que considera este Tribunal aplicables los incisos **g) y d) del artículo 7** de la Ley de Marcas. Para más abundamiento, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en su jurisprudencia, respecto al rechazo del registro de un signo que resulte ser descriptivo, señala:

“... La Ley de Marcas y otros signos distintivos (No. 7978 del 6 de enero del 2000) en su artículo 7, inciso d), impide la inscripción, por razones intrínsecas, de las marcas que en el comercio pueda servir para calificar o describir algunas características del producto o servicio de que se trata. El distintivo JP OPTIMUN-DISEÑO- (ÓPTIMO, BUENO, EXCELENTE) propuesto, resulta incurso en la prohibición indicada, puesto que, le

atribuye o confiere cualidades a los productos o servicios amparados. ...” (Voto 189-2001, de las 11:25 horas del 28 de febrero del 2001).

Por otra parte, en relación al carácter *descriptivo*, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“... Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger ...”.

Valga acotar también, que este Tribunal Registral Administrativo, ha reiterado en su jurisprudencia la diferencia que existe entre lo descriptivo y lo engañoso para el público consumidor y asimismo el deslinde que debe existir entre estos conceptos y la aplicación de estas causales a efectos de rechazar un signo marcario. (ver votos 678, 784 y 870 del año 2009, y más recientemente en los votos 862, 910, 1166, 1192, 1282 y 1286 de 2011, dictados por este Tribunal). En este sentido, es criterio de este Tribunal, que al caso que nos ocupa no aplica la causal establecida en el inciso j) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas, indicada por el Órgano a quo en la resolución recurrida.

En lo que respecta a los agravios de la parte apelante, el Tribunal determina que efectivamente la marca es descriptiva y en ese sentido con falta de distintividad, por lo que debe confirmarse la resolución venida en alzada, excepto en cuanto al engaño fundamentado en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas, ya que efectivamente se comprueba con los documentos constantes en autos, que los alimentos que se indican en las facturas son saludables.

Ahora respecto a la notoriedad, considera el Tribunal que no existe prueba idónea que determine que la marca solicitada haya adquirido la característica de la notoriedad. Los informes del contador

público autorizado certifican lo invertido en publicidad y estados financieros, pero de la sociedad, no de la marca que se pretende inscribir. (ver folios 310 al 314).

En relación a la alegada distintividad sobrevenida del signo propuesto, tampoco consta en el expediente prueba suficiente que así lo determine, sobre todo un estudio que indique el posicionamiento de la marca con respecto al consumidor, sea, cual es el grado de conocimiento



que el consumidor tiene sobre la marca de servicios

que nos ocupa.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, el signo propuesto adolece de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7° de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la



inscripción de la marca de servicios “ ” por su falta de distintividad, con respecto a los servicios que pretende diferenciar de la competencia, y por resultar descriptiva respecto del listado que protege y distingue, de conformidad con lo establecido en el inciso d) de la Ley de Marcas, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo de las características propias de los servicios que se protege y distingue, además de carecer de suficiente aptitud



distintiva, es criterio de este Tribunal que, a la marca de servicios solicitada “**alimentos prosalud**”, para proteger y distinguir los productos ya indicados en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALIMENTOS PROSALUD S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:04:39 horas del 25 de abril de 2017, 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALIMENTOS PROSALUD S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:04:39 horas del 25 de abril de 2017, la cual se confirma, y en consecuencia se rechaza la solicitud de inscripción



de la marca de servicios “ *alimentos prosalud* ”, en clase 35 de la nomenclatura internacional. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55