

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0319-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y COMERCIO**

ALIMENTOS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2020-1278)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS.



VOTO 0777-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuatro minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María Gabriela Arroyo Vargas, cédula de identidad 1-933-536, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALIMENTOS S.A.**, sociedad organizada y existente según las leyes de la República de Guatemala, domiciliada en kilómetro 15.5 de la carretera a El Salvador, municipio de Santa Catarina Pinula, Departamento de Guatemala en la República de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:30:21 horas del 26 de mayo de 2020.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 13 de febrero de 2020, la licenciada María Gabriela Arroyo Vargas, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALIMENTOS S.A.**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio (figurativa)



en clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: "Harinas y preparaciones a base de cereales fortificados."

Por resolución de las 15:30:21 horas del 26 de mayo de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial, denegó la solicitud conforme al artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, siendo que carece de aptitud distintiva, particularmente por describir y calificar en forma directa los productos a proteger.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la licenciada María Gabriela Arroyo Vargas, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALIMENTOS S.A.**, apela la resolución relacionada, e indica en sus agravios:

1-Que su representada como parte de las acciones para proteger su propiedad intelectual, **ALIMENTOS S.A.**, ha solicitado la protección de sus marcas en su país de origen, así como en otros de la región en los cuales comercializa y seguirá comercializando sus productos. Dentro de la cartera de marcas de su mandante también se encuentran protegidas en Costa Rica, los siguientes registros: 228215, 288405, 285893, 285892, 285894, 285897, 285896, 385895. (f 33).

2-Que su representada es titular de la marca "FORTIFIK2", y como tal goza de derechos que le concede la ley como derecho de propiedad intelectual sea de explotarlo comercialmente y de impedir que terceros sin su autorización lo utilicen.

3-Que la marca "FORTIFIK2" cumple con el propósito de distinguir los bienes de su representada de los productos comercializados por otros titulares en el mercado, sean "harinas y preparaciones a base de cereales fortificados", lo anterior por cuanto el denominativo empleado es un signo que carece de significado, y cuenta con la distinción de que la marca a registrar se escribe con K y con 2.

4-Agrega, que la marca no es descriptiva, sino que es evocativa y como tal es susceptible de inscripción registral.

5-Se adjunta prueba documental.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter y que resulten de interés para el caso concreto.

TERCERO. 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. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, por ello que su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, en relación con situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo

7 de la Ley de Marcas, el cual señala, en lo que nos interesa:

“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. [...]”

Por otra parte, en cuanto al tema de la distintividad que expone el artículo 2 de la ley de marcas, es importante acotar que desde el punto de vista intrínseco se encuentra relacionado con la aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros, buscando dejar un recuerdo en el público consumidor, sin que el mismo se confunda con la designación del producto o sus cualidades, pues podría ser considerado descriptivo o de uso común.


Ahora bien, una vez analizado el expediente venido en alzada, así como de los agravios expuestos por la compañía apelante, este Tribunal discrepa del criterio vertido por el Registro, por cuanto se denota que efectivamente el signo solicitado analizado en su conjunto es evocativo. Al respecto, cabe recordar que este tipo de denominaciones si bien refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, es necesario que el consumidor para llegar a esa conclusión y comprender qué es el producto o servicio debe realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, y sobre todo cuando este ejercicio debe realizarse utilizando una imagen o elemento figurativo como en el caso que nos ocupa.

Ello, debido a que el consumidor no analiza la marca como la hace el registrador, el consumidor adquiere los productos debido a la percepción en conjunto que tiene del signo, la marca en si es percibida como evocativa para distinguir productos y servicios como los

solicitados, sin llegar a determinar cuál producto específicamente, es decir la marca no es descriptiva ni genérica con relación a los productos y servicios que distingue.

En consecuencia, se determina que el signo visto en su conjunto cuenta con una serie de elementos figurativos y denominativos que lo dotan de distintividad, ya que el consumidor no llega directamente a apreciar la marca como “fortificados” sino más bien tiene que realizar un esfuerzo para llegar a la conclusión de que ese conjunto de elementos que componen el



denominativo propuesto, sea, , conlleve al precitado concepto. Lo anterior, en virtud de que la impresión visual no caracteriza de manera directa el producto que se pretende proteger y comercializar, siendo únicamente representativa en un contexto general del producto a comercializar, sin que tenga o conlleve a una relación directa.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su resolución 072-IP-2012 del 10 de octubre de 2012 ha señalado:

“(…) se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el distintivo. Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. (…)”

Asimismo, este Tribunal en cuanto al tema analizado indicó:

“(…) la doctrina ha señalado: “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 irreregistrables” (Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 7ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.113 y 114).

Bajo esa tesis, no podríamos considerar que el signo solicitado incurra en las causales de inadmisibilidad señaladas por el Registro concretamente en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, siendo que no es descriptivo del producto que va a vender u ofrecer al público, ya que analizada la clase en específico no se relaciona de manera directa con el producto a comercializar, por lo que se concluye que el signo es distintivo y sujeto a inscripción registral.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las anteriores consideraciones, resulta evidente que la marca propuesta ostenta la distintividad requerida para su inscripción, porque el elemento figurativo cuenta con la fuerza suficiente para dar la distintividad al signo, dado lo cual resultan de recibo los agravios expuestos por el apelante y debido a ello se debe revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:30:21 horas del 26 de mayo de 2020, y en su lugar se ordene la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de

apelación interpuesto por la licenciada María Gabriela Arroyo Vargas, apoderada especial de la empresa **ALIMENTOS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:30:21 horas del 26 de mayo de 2020, la que en este acto **se revoca** para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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.**

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

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

TG: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74