

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0610-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “LIBRE DE GRASAS TRANS (DISEÑO)”

UNILEVER N.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7893-05)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 102-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las trece horas del tres de febrero de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedüs**, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-558-219, en su calidad de Apoderado de la empresa **UNILEVER N.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuatro minutos y cuatro segundos del veintiocho de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado el 11 de octubre de 2005, la Licenciada María Vanessa Wells Hernández, en representación de la empresa **UNILEVER N.V.**, solicitó el registro del signo “**LIBRE DE GRASAS TRANS (DISEÑO)**”, como marca de fábrica y comercio en **Clase 29** del nomenclátor para proteger y distinguir carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; productos comestibles a base de soya (no incluida en otras clases), a saber, proteínas de soya; concentrados de proteína de soya; extractos purificados de soya; sustitutos de carne hechos a base de soya; sustitutos de lácteos hechos a base de soya en forma líquida, pasta o polvo; margarina, mantequilla; mantequilla de maní; manteca de cacao, yogurt, leche y productos hechos a base de leche, queso y productos con queso, incluyendo grasa vegetal; productos lácteos; crema batida;

productos con sabor a queso con vegetales; aceites y grasas comestibles.

II. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cuatro minutos y cuatro segundos del veintiocho de agosto de dos mil ocho, 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 (...)*”.

III. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de setiembre de 2008, el Licenciado **Luis Pal Hegedüs**, en representación de la empresa **UNILEVER N.V.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 26 de noviembre de 2008, expresó agravios.

IV. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS: Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO: IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. En la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de registro del signo “**LIBRE DE GRASAS TRANS (DISEÑO)**” propuesto por la empresa **UNILEVER N.V.**, los literales **c), d) y g)** del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas, por haber considerado que está compuesto por palabras descriptivas, genéricas, faltas de distintividad, no cumpliendo así los requisitos de originalidad y novedad, todo lo

cual rechazó el apelante, quien adujo que ese signo se trata por el contrario de uno original, novedoso y distintivo, y que erró el **a quo** al haber analizado de manera fragmentada y no conjunta, sus distintos elementos, que no serían una designación común de tales productos.

A juicio de este Tribunal, el inciso c) del artículo 7 de la Ley antes mencionada, no es aplicable al caso, pues en Costa Rica, los productos que se pretenden proteger con el signo propuesto, todos de la clase 29 y que fueron modificados mediante escrito visible a folio 12, no se conocen con el nombre “Libre de Grasas Trans”.

Sin embargo, tal denominación, sí es descriptiva de las características que eventualmente podrían tener los productos a proteger con la marca pretendida, ya que la clase 29, se refiere a una serie de productos alimenticios, tales como carne, pescado, aves, extractos de carne, huevos, leche, productos lácteos, margarina, mantequilla, yogurt, leche, queso, grasa vegetal, crema batida, aceites y grasas comestibles, que pueden estar o no libres de grasas trans. Si lo están, como se aclaró mediante el escrito visible a folio 12 presentado el 5 de abril de 2006, se convertiría la denominación propuesta en totalmente descriptiva de una de las características de los productos a proteger, por lo que caería en el supuesto contemplado en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de comentario y si no lo están, se convertiría en una marca engañosa, no posible de inscribir según lo preceptuado por el inciso j) del numeral sétimo de la Ley de marcas.

Por todo lo anterior, a la marca propuesta también le faltaría distintividad, lo que no permite su inscripción por así impedirlo el inciso g) del artículo 7. De acuerdo con este inciso **g)**, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulta falto de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108). Por lo expuesto, la **distintividad** de una marca respecto de los productos o servicios que

vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a tales productos o servicios, de manera tal que cuanto más descriptivo sea el signo respecto de tales bienes, menos distintivo será.

La marca propuesta “Libre de Grasas Trans” (Diseño) constituye una frase que se debe dejar a la libre a efectos de que todo aquel agente económico que compita en el mercado mediante la producción de bienes que podrían tener tal característica, la pueda usar libremente a manera informativo en la correspondiente etiqueta, por lo que no es factible otorgársele sólo a un competidor de manera exclusiva, pues tal cosa iría en contra de la libre competencia, tan necesaria en una economía de mercado como es la costarricense. Tampoco es factible aceptar lo dicho por el solicitante en el sentido de que “No se hace reserva exclusiva de la leyenda Libre de Grasas Trans, sino y únicamente cuando se utilice la marca en la forma solicitada”, pues de todas formas, siempre sería descriptiva, engañosa y falta de distintividad e iría también en contra de la libre competencia.

El hecho de que la marca sea mixta, tampoco le da condiciones para ser aceptada, pues aunque tenga cierta grafía, la realidad es que, siempre predomina lo denominativo sobre lo gráfico, por lo que la marca en este caso, sería conocida por la leyenda que se propone, la cual, según lo analizado anteriormente, no es factible de proteger mediante un registro marcario.

TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Dado que el signo que se pretende registrar “LIBRE DE GRASAS TRANS” para una serie de productos alimenticios de la clase 29 resulta ser descriptivo, falta de distintividad y engañoso, al tenor de lo dispuesto por los incisos c), g) y j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuatro minutos y cuatro segundos del veintiocho de agosto de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, 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 y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuatro minutos y cuatro segundos del veintiocho de agosto de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma.— Se da por agotada la vía administrativa.— 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptores

Marca Intrínsecamente Inadmisible

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.60.55