



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0069-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “**PRO-FEED LINE NUTRE SU CAPITAL**” (DISEÑO)

**COMPAÑÍA NUMAR S.A.**, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2011-9509)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

## *VOTO N° 1067-2012*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del dos de noviembre de dos mil doce.*

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno- mil cincuenta y cinco- setecientos tres, en su condición de Apoderada Especial de la **COMPAÑÍA NUMAR S.A.**, domiciliada en San José, Barrio Cuba, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y nueve minutos y veinticuatro segundos del siete de diciembre de dos mil once.

## RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de Setiembre del 2011, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición y calidad indicada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PRO-FEED LINE NUTRE SU CAPITAL**”(DISEÑO), en clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no*



*comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta; harinas y grasas para la alimentación de animales”*

**II.** Que mediante resolución de las catorce horas con cincuenta y nueve minutos y veinticuatro segundos del siete de diciembre de dos mil once, 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 16 de Enero del 2012, la Licenciada **Reuben Hatounian**, en representación de la **COMPAÑÍA NUMAR S.A.**, apeló la resolución referida, y posteriormente ante este Tribunal expresó agravios.

**IV.** 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS:** Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, rechaza la marca “**PRO-FEED LINE NUTRE SU CAPITAL**” (**DISEÑO**) para la **clase 31** de la Clasificación Internacional, solicitada por la **COMPAÑÍA NUMAR S.A.**, pues consideró que el signo marcario es carente



de distintividad necesaria en relación con los productos alimenticios a proteger, no siendo susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, van dirigidos a señalar que se está en presencia de una marca que contiene varias denominaciones junto a un diseño, en donde éstos se deben analizar en conjunto y no de manera individual, por lo que si cumple con los requisitos para ser inscrita debido a que sus elementos generan distintividad y novedad tanto registralmente como comercialmente. Dice que se puede determinar que no existe incumplimiento alguno sobre los restantes incisos del artículo 7, ni del artículo 8 de la Ley de Marcas, por lo tanto la marca es admisible de registro tal y como lo indica el artículo 3 de la ley de rito, y debe analizarse la marca desde un punto de vista denominativo, gráfico, fonético e ideológico para determinar que la marca solicitada si es susceptible de inscripción, para lo cual menciona las resoluciones 003-2006 y 195-2006 de este Tribunal, e indica que es claro y evidente que entre la marca solicitada por su representada no se encuentra en lo indicado en el artículo 7 inciso g). Continúa señalando que es necesario analizar la denominación en su conjunto tomando en cuenta los elementos citados anteriormente como fonético, denominativo, ideológico, visual y la existencia de un diseño el cual genera una distintividad y novedad en el mercado. Por último expone que al estar en presencia de marcas similares denominativa, fonética y gráficamente hablando, hay gran existencia en la diferencia en los servicios que van a comercializar, dirigidos a diferentes tipos de consumidores por lo que no va a generar ningún tipo de error o confusión para terceros o para el consumidor al momento de recibir el servicio correspondiente, de tal forma que solicita que se revoque la resolución del Registro de la Propiedad Industrial.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** Para resolver este asunto debe analizarse el signo, observando que este signo es mixto. En la parte gráfica se distinguen tres animales, un bobino, un cerdo y un gallo, y a un lado unas hojas similares a una palma, en el fondo unas torres que evocan una industria, todo esto enmarcado en un círculo blanco, rodeado con el color azul donde se lee en letras blancas en la parte superior PRO-FEED LINE y abajo NUTRE SU CAPITAL.



En cuanto a la parte denominativa **“PRO-FEED LINE NUTRE SU CAPITAL”** se traduce en el idioma español como una “línea a favor de la alimentación”, lo cual constituye una frase descriptiva de cualidades del producto a favor de la alimentación. Esta frase se asocia con NUTRE SU CAPITAL que reafirma el concepto de productos para nutrir o alimentar. Este aspecto denominativo se complementa con la parte gráfica que al presentar tres animales y una evocación de industria en el fondo da una descripción al consumidor de que se trata de una línea de producción de productos alimenticios para los activos semovientes (CAPITAL) del usuario.

Observa este Órgano Colegiado que la marca solicitada indica únicamente calidades, siendo el elemento denominativo la parte principal, al ser ésta por medio de la que el consumidor la pedirá y se referirá a ella, tal como ha sido dicho por parte de este Tribunal en reiterada jurisprudencia.

Al ser analizada la marca en un todo, el elemento denominativo resulta preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor al requerir el producto, por lo que se considera que la marca solicitada **“PRO-FEED LINE NUTRE SU CAPITAL”** contraviene lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos distintivos, en adelante la Ley de Marcas, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que únicamente califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata. Al respecto es 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 fábrica : **“PRO-FEED LINE NUTRE SU CAPITAL” (DISEÑO)**, en clase 31 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 productos que se pretenden proteger, a saber: *“Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta; harinas y grasas para la alimentación de animales”* .

Asimismo se agrega como fundamento para el rechazo de la solicitud presentada, el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos a proteger, 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, el término que resalta en la marca PRO-FEED no da distintividad porque todos los alimentos están promocionando que sea “pro” alimentación.

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 inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas, por lo que a la marca de **“PRO-FEED LINE NUTRE SU CAPITAL” (DISEÑO)**, no se le puede autorizar su inscripción.

Al respecto, el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, señaló: *“...A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de **DISTINTIVIDAD** de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”* .



En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión 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.

Además de lo anterior, la negativa de inscripción la fundamenta también este Tribunal, en el inciso j) del citado artículo 7º de Ley de Marcas. El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: *“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, **Derecho de Marcas**, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.).

El signo **“PRO-FEED LINE NUTRE SU CAPITAL” (DISEÑO)**, puede resultar engañoso, nótese que dentro de los productos cuya protección se solicita se encuentran “frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas” además productos agrícolas hortícolas forestales y granos no comprendidos en otras clases, semillas y plantas naturales que entran en contradicción con los productos mostrados en el diseño. Por otro lado el diseño asociado a la marca es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, porque crea la idea que la marca se refiere exclusivamente a la alimentación de animales, de allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, *“El principio de la veracidad de la marca 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, **“Curso de Derecho Mercantil”**, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.). El Artículo 7 j) se relaciona en este caso con el 7 infine en el sentido de que la marca que menciona un producto solo se puede conceder para este, por lo que la misma solo puede concederse para una línea de alimentos para animales y no otro tipo de productos.



La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas sí debe darse además por el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, para productos que no sean una línea de alimentos para animales, y el inciso 7 d) y g) para productos que sean parte de esa línea por ser exclusivamente descriptiva.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian** en su escrito de expresión de agravios, adolece el signo propuesto por cuenta de la **COMPAÑÍA NUMAR S.A.**, 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 “**PRO-FEED LINE NUTRE SU CAPITAL**” (**DISEÑO**) por su falta de distintividad, además de ser calificativa, descriptiva y tendiente a engaño y a confusión al consumidor respecto de los productos que protegería.

**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 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 la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de Apoderada Especial de la **COMPAÑÍA NUMAR S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta y nueve minutos y veinticuatro segundos del siete de diciembre de dos mil once, la que



en este acto se confirma por las razones dadas por este Tribunal. 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.-**

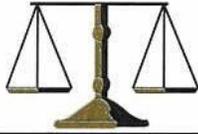
*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Roberto Arguedas Pérez*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**