



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2013-0686-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SALUDALOE“**

**CENTRAL AMERICAN BRANDS INC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 2013-5574).**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO N° 299 -2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinticinco minutos del tres de abril de dos mil catorce.***

Conoce este Tribunal del recurso apelación interpuesto por la Licenciada Sara Sáenz Umaña, mayor, abogada, vecina de Alajuela, titular de la cédula de identidad número dos cuatrocientos noventa y seis trescientos diez, en su condición de apoderada especial de la sociedad **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas treinta y cuatro minutos veintiséis segundos del tres de setiembre de dos mil trece.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veintiséis de junio de dos mil trece, la Licenciada Sara Sáenz Umaña, en su condición de apoderada de la sociedad **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios “**SALUDALOE**“ en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*bebidas de aloe*”.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas treinta y cuatro minutos veintiséis segundos del tres de setiembre de dos mil trece, dispuso “ (...) *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 once de setiembre de dos mil trece, la Licenciada Sara Sáenz Umaña, en representación de la sociedad **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, presenta recurso de apelación.

**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, 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 de 2010 al 12 de julio del 2011.

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

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO Y SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos de tal relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**SALUDALOE** “ dado que el signo marcario está constituido por términos que relacionados



con el producto que intenta proteger por lo que no ostentan la distintividad necesaria para su debida inscripción. La distintividad resulta ser una característica fundamental que debe ostentar todo signo, señalando el a quo que 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 describa sus características; cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo.

Por su parte, en sus alegatos, la representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación indica que el signo solicitado “**SALUDALOE** “ posee la aptitud distintiva suficiente para obtener protección registral, que el signo no se confunde con lo que se pretende identificar y mucho menos corresponde al nombre del producto a identificar.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* ( la negrilla no es del original)

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

Estos motivos intrínsecos, están regulados en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:



*“Artículo 7º- **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.*

En el caso analizado, considera este Tribunal que al signo solicitado es inadmisibles por razones intrínsecas, dado que el signo contiene las palabras “SALUD” y “ALOE”. Si bien la ley indica que a la hora de hacer el análisis de la marca propuesta la misma no debe de desmembrarse, es claro que el consumidor a la hora de pronunciar la marca y leerla entenderá de forma inmediata que se trata de las palabras salud y aloe. Esto porque el producto a marcar precisamente contiene aloe.

Al respecto es importante traer a colación que el aloe es ampliamente conocido por sus cualidades medicinales. La definición de este término según el diccionario de la Real Academia Española nos indica: “**áloe o aloe.** (Del lat. *alōe*, y este del gr. *ἀλόη*). **1. m.** *Planta perenne (...) con hojas largas y carnosas, que arrancan de la parte baja del tallo, el cual termina en una espiga de flores rojas y a veces blancas. De sus hojas se extrae un jugo resinoso y muy amargo que se emplea en medicina.* **2. m.** *Jugo de esta planta.* **3. m.** [agálico.](#)”

De esta forma, al leer el consumidor la palabra compuesta “SALUDALOE”, entenderá de forma inmediata que se trata de un producto que contiene aloe. Además por tratarse de una planta medicinal, el consumidor esperará que el producto a marcar, por contener aloe, presente también propiedades que promuevan la salud. De esta forma, el término SALUDALOE será entendido por el consumidor, al observarlo de forma global, de una forma directa, como indicando que se trata de un producto de aloe que es saludable.



En este caso, la marca se compone de dos términos que son genéricos y de uso necesario en el comercio por ser un producto de aloe, razón por la cual los competidores podrán perfectamente utilizar ambos elementos, salud y aloe para describir las cualidades de éstos productos, razón por la cual éstos elementos genéricos no son protegibles, según el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Esta situación genera que la marca además, adolezca de distintividad, ya que de forma directa imprime en la mente del consumidor dos características del producto, que contiene aloe y que es saludable. Razón por la cual, en este caso se debe de aplicar no sólo el artículo 7 g) de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos, sino también el inciso d) del mencionado artículo, que prohíbe el registro de marcas que sean únicamente descriptivas de cualidades del producto.

De esta forma se concluye que el signo en su conjunto no tiene la distintividad suficiente, ya que el consumidor lo entenderá de forma directa e inmediata como la descripción de características del producto a marcar, sea que contiene aloe y que el aloe promociona la salud, por lo que no es susceptible de registro, al ser inadmisibles por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ya señalado.

Respecto de los agravios de la apelante, los mismos deben ser rechazados, ya que tal y como quedó indicado, el signo está compuesto por términos de uso común que describen el producto a marcar, como lo son las palabras “SALUD” y “ALOE”, las cuales no le otorgan distintividad al signo, por lo que incurre en la causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenidas en el artículo 7 incisos d) y g).

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Sara Sáenz Umaña, en su condición de apoderada especial de la sociedad



**CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas treinta y cuatro minutos veintiséis segundos del tres de setiembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma.

**QUINTO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo 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 Sara Sáenz Umaña, en su condición de apoderada especial de la sociedad **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas treinta y cuatro minutos veintiséis segundos del tres de setiembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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 par lo de su cargo.- **NOTÍFIQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

### **MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES**

#### **TE. Marcas con falta de distintividad**

**Marca engañosa**

#### **TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**