



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0675-TRA-PI

Solicitud de registro de la señal de propaganda: “Naturales, Nutritivas, Saludables”

THE QUAKER OATS COMPANY., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2011-3203)

Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 327-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. — San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con quince minutos del trece de marzo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la compañía **THE QUAKER OATS COMPANY.**, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de América , domiciliada en el Estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con veintiocho minutos y ocho segundos del cuatro de julio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 1° de Abril del 2011, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su calidad ya mencionada, solicitó la inscripción de la señal de propaganda “Naturales, Nutritivas, Saludables” para promocionar preparaciones hechas con cereales, relacionada con la marca **QUAKER**, registro número 44680.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las nueve horas con veintiocho minutos y ocho



segundos del cuatro de julio de dos mil once, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso: “... *Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...).*”

TERCERO. Que contra la resolución citada, mediante escrito presentado al Registro en fecha el 8 de Julio de 2011, el Licenciado **VARGAS VALENZUELA**, en representación de la compañía **THE QUAKER OATS COMPANY.**, interpuso recurso de apelación, sin expresar 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, 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 la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS. Por la manera en que se resuelve este asunto, no es pertinente exponer un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los **agravios**, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quen**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en



función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de **intangibilidad**. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de de la compañía **THE QUAKER OATS COMPANY.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: *“Inconforme con la resolución dictada por esa Oficina de las 09 horas 28 minutos 08 segundos del 04 de julio del 2011, por el presente solicito respetuosamente a ese Despacho eleve el presente asunto en apelación ante el Tribunal Registral Administrativo,(...)”* (Ver folio 20), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, publicado en la Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, conferida y notificada por este Tribunal la audiencia de reglamento (Ver folio 30) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral Administrativo a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de el signo propuesto, ya que resulta irregistrable por transgredir el artículo 62 literal a), que regula prohibiciones para el registro de una señal de publicidad, el cual que remite al artículo 7 de



nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por no tener suficiente aptitud distintiva o pueda causar engaño o confusión que podría darse con respecto de la señal de propaganda “**Naturales, Nutritivas, Saludables**”, a nombre de la empresa **THE QUAKER OATS COMPANY.**, por cuanto como bien lo indica el **a quo** “ (...) *la señal de propaganda propuesta contiene elementos literarios descriptivos y engañosos que relacionados con la marca registrada, los hace carentes de novedad y originalidad,(...)*”. Considera además este Tribunal que la combinación de sus palabras alude directamente a una característica o cualidad de los productos a proteger, conteniendo vocablos que son totalmente descriptivos, no pudiendo apropiarse de cada uno de los términos que indica la marca solicitada, trasgrediendo **el artículo sétimo**, que regula Marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literal d) g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, lo cual comparte este Tribunal que “*La denominación Naturales, Nutritivas, Saludables, resulta engañoso, sobre las cualidades o alguna otra característica del producto la cual no puede darse certeza*”, lo que puede inducir a confusión o engaño, por lo que le es aplicable el **inciso j) del artículo 7** de la Ley de Marcas que, pretende evitar que se registren signos que puedan,

“...causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, **las cualidades**, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...”

(Lo resaltado no es del original)

Además tal y como lo considera el **a quo** en la resolución apelada, el signo no tiene **aptitud distintiva respecto del producto**, según el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, lo que es compartido por este Tribunal ya que el **elemento esencial** de los signos es su **carácter distintivo**, es decir su capacidad de distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Por lo anterior, debe interpretarse que el inciso g) del artículo 7, tiene una aplicación genérica para todos los casos en que un signo carezca de tal capacidad distintiva, o no la tuviera de manera suficiente, conforme sea analizado en el caso concreto, como en este asunto donde el



signo solicitado por ser atributivo de cualidades, contiene una prohibición intrínseca que impide otorgar su apropiación como marca de fábrica y comercio.

QUINTO. 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

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en representación de la compañía **THE QUAKER OATS COMPANY**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con veintiocho minutos y ocho segundos del cuatro de julio de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la señal de propaganda **“Naturales, Nutritivas, Saludables”** 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRITORES

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

NA. SEÑAL DE PROPAGANDA

UP. SEÑALES DE PROPAGANDA

TR. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.43.25