



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0824-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca fábrica, comercio y servicios “Best-fed (diseño)”

BEST-FED CHILE S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 4140-2015)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0390-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta minutos del dieciséis de junio de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado León Weinstok Mendelewicz, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1220-0158 en su condición de apoderado especial de la empresa BEST-FED CHILE S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:11:5 del 14 de octubre de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado el 30 de abril de 2015 ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el Lic. León Weinstok Mendelewicz,, en su condición de apoderado especial de la empresa BEST-FED CHILE S.A., sociedad constituida y existente bajo las leyes de Chile, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “Best-fed (diseño)” para proteger y distinguir: en clase 5: “Sales minerales para uso de nutrición animal”, y en clase 44: “Consultorías y asesorías en productividad agropecuaria”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:11:5 del 14 de octubre de 2015, resolvió; “... *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...*”



TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 22 de octubre de 2015, el Lic. León Weinstok Mendelewicz, en su condición de apoderado especial de la empresa BEST-FED CHILE S.A., interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Por resolución de las 09:41:51 del 27 de octubre de 2015 el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió; “...*Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...*”.

QUINTO. 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, la nulidad o 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado marca de fábrica, comercio y servicios “Best-fed (diseño)” para las clases 5 y 44 siendo que según el estudio realizado no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción, en virtud de estar conformada por un vocablo de libre uso y aplicación directa respecto de los productos y servicios que busca proteger, conforme de esa manera lo dispone el artículo 7 inciso g) de Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Por su parte la representante de la empresa BEST-FED CHILE S.A., dentro de sus agravios indicó que difiere del criterio señalado por el Registro, siendo que la marca propuesta por su mandante está compuesta por un logo que utiliza varios colores, diseños y diferentes elementos que la convierte en una marca sugestiva o evocativa, siendo objeto de protección registral.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE 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.”* (Agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, sea esta, por la existencia de otros productos similares con el cual puedan ser asociados o porque el signo no contenga la suficiente actitud distintiva que le permita al consumidor medio identificarlo de manera eficaz en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos 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: (...). g) **No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.** (...).”* (Lo resaltado no corresponde a su original)

En este sentido, la **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así



como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Para el caso que nos ocupa y del análisis realizado por esta Instancia administrativa, la denominación propuesta “Best-fed (diseño)” que pretende proteger en clase 5 internacional para: “Sales minerales para uso de nutrición animal”, en clase 44: “Consultorías y asesorías en productividad agropecuaria”, determinándose lo siguiente:

Obsérvese que la denominación “Best-fed”, se encuentra compuesta por dos palabras en idioma inglés, sea, Best y fed que traducida al español tienen un significado específico que el consumidor medio al visualizarlos los reconocerá e interpretará de manera espontánea, con la expresión “mejor alimento” y que en idéntico sentido el solicitante expresa a folio 6 del expediente.

Lo anterior, no solo conlleva a que la propuesta resulte descriptivo del producto o servicio que se pretende comercializar, sino que además, emplee términos genéricos y de usanza común como los son los vocablos empleados “Best” (mejor) y “fed” (alimento), los cuales no podrían ser apropiables por parte de un tercero y dejar a los demás comerciantes sin poder hacer uso de ellos como complemento en sus propuestas, circunstancias por la cual tampoco podría obtener protección registral, conforme de esa misma manera lo dispone el artículo 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Al efecto dicho artículo dispone; “... Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio”. Del numeral anterior se extrae, que la protección de un signo no se extiende a los elementos genéricos y lo que procede es el rechazo de este.



En cuanto a los extremos señalados por la recurrente de que la marca propuesta por su representada es evocativa, debemos indicar que se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, lo cual implica llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el distintivo. Sea, son signos que sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con determinado objeto o producto.

En este mismo sentido el Tribunal ha señalado, que:

“Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o calidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”. (Proceso 20-IP-96. caso: EXPOVIVIENDA, publicado en la Gaceta Oficial N° 291, de 31 de setiembre de 1997).

Circunstancias que no ocurre en el presente caso, dado que tal y como se ha analizado el signo propuesto infiere de manera directa a los productos y servicios que se pretenden comercializar, siendo esta una circunstancia por la cual no podría obtener protección registral, conforme de esa misma manera lo dispone el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por otra parte, cabe destacar que los examinadores realizan el análisis de los signos de manera integral y es bajo dicha perspectiva que logra determinar la procedencia o no de un signo marcario. Para el caso bajo examen, si bien nos encontramos ante un signo mixto, compuesto por diversos elementos en su conformación tal y como de esa manera se desprende de los autos (v.f 1) al indicarse; *“El distintivo consiste en una marca mixta compuesta por la palabra “BEST-FED”. La parte figurativa de la marca corresponde a una figura que contiene un cuadro color verde con*



líneas blancas, dentro de este existe otro dentro en color blanco, dos más en color negro y a la par de esto se denota el término Best en color verde y el término Fed en color negro.” Tal circunstancia no le proporciona la actitud distintiva necesaria para identificar e individualizar en el tráfico mercantil el signo pedido, dado que su inadmisibilidad operó en virtud de que la propuesta como se indicó líneas arriba y se desprende de la cita anterior, infiere de manera directa con los productos y servicios que se pretenden comercializar. No existe otro vocablo que venga a brindarle la distintividad a la marca, en relación a los productos y servicios que se tratan de proteger.

“Mejor alimento” referido a lo propuesto para su protección, de qué forma se individualiza ese “mejor alimento” de otro comercializado por diversos empresarios. Falta en esta propuesta ese término que podría cumplir esa función. El diseño no es suficiente para individualizar el signo en el mercado, porque lo denominativo, resulta ser la parte que le da fortaleza al signo. Por ende, carece de carácter distintivo para obtener protección registral. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en este sentido.

Finalmente, este Tribunal hace de conocimiento del recurrente que la jurisprudencia señalada dentro de sus agravios, no puede ser acogida como base para el registro de su solicitud, en virtud de que los signos marcas inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran sometidos al proceso de calificación registral y el hecho de que puedan existir signos similares inscritos, no constituye un parámetro para definir la inscripción de otro, siendo que los criterios que otorgan o deniegan los registro marcas son analizados en forma independiente, para cada caso en particular y conforme a su propia naturaleza, tal y como de esa manera lo establecen los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por las consideraciones indicadas el signo propuesto “Best-fed (diseño)” se torna descriptivo y engañoso, por ende, inadmissible por razones intrínsecas para poder obtener protección registral, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de instancia y es criterio que comparte este



Órgano de alzada. En este sentido lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Lic. León Weinstok Mendelewicz, apoderado especial de la empresa BEST-FED CHILE S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:11:5 del 14 de octubre de 2015, la que en este acto 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 (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. Bote

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Lic. León Weinstok Mendelewicz, apoderado especial de la empresa BEST-FED CHILE S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:11:55 del 14 de octubre de 2015, la que en este acto se confirma para que se proceda con el rechazo de la solicitud de la marca de fábrica, comercio y servicios “Best-fed (diseño)” para las clases 5 y 44 internacional. 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.-**NOTIFÍQUESE.**

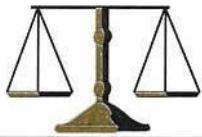
Norma Ureña Boza

Carlos José Vargas Jiménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR: 00.41.53