



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0023-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la señal de propaganda: “**SIN GRASAS TRANS (DISEÑO)**”

ALIMENTOS IDEAL S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 6266-06)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 606-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las once horas veinte minutos del ocho de junio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Monserrat Alfaro Solano**, soltera, Abogada, vecina de San Pedro, con cédula de identidad número 1-1149-188, en su calidad de Apoderada General de la empresa **ALIMENTOS IDEAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cincuenta y dos minutos y treinta y cinco segundos del diez de octubre de dos mil ocho.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado al Registro de Propiedad Industrial el 19 de julio de 2006, la Licenciada Montserrat Alfaro Solano, en representación de la empresa **ALIMENTOS IDEAL S.A.**, solicitó el registro del signo “**SIN GRASAS TRANS (DISEÑO)**”, como señal de propaganda en **Clase 50** de la nomenclatura internacional para promocionar diversas marcas registradas en clase 29, que fueron enumeradas en escrito presentado ante ese Registro el 24 de mayo de 2007, y para proteger y distinguir los siguientes productos: carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas,



compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

II. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y dos minutos, treinta y cinco segundos del diez de octubre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “***POR TANTO: (...) 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 24 de octubre de 2008, la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, en representación de la empresa **ALIMENTOS IDEAL S.A.**, apeló la resolución referida, y tanto en éste como en escrito presentado ante este Tribunal el 06 de mayo de 2009, expresó sus 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 “**SIN GRASAS TRANS (DISEÑO)**” propuesto por la empresa **ALIMENTOS IDEAL S.A.**, los



artículos 61 y 62 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas, en razón de que el signo solicitado es una señal de propaganda para promover diversas marcas inscritas por su representada. Indica el Registro de la Propiedad Industrial que la señal de propaganda solicitada está compuesta por elementos literarios descriptivos y genéricos tales que impiden su registro, en vista de carecer de suficiente novedad y originalidad y que de aceptar su inscripción se estaría otorgando, a los productos que se pretende proteger, ventajas respecto de los demás productos que pudieran ser “*sin grasas trans*”. Que siendo productos de alto consumo en el mercado, podría darle al consumidor la idea de que todos ellos se encuentran *libres de grasas trans*. Que la señal de propaganda analizada integralmente carece de distintividad pues está compuesta por vocablos genéricos y de uso común que le otorga cualidades especiales a los productos que protege, por lo que no puede ser apropiada por un particular.

El apelante en sus agravios indica que lo solicitado es una señal de propaganda de tipo mixta, compuesta por la frase “SIN GRASAS TRANS” y por un diseño distintivo que la hace novedosa y diferente a cualquier otra utilizada en el comercio, por lo que debe analizarse en su conjunto. Que no hace reserva de la frase por lo que cualquiera otra empresa podría utilizarla siempre que no sea en conjunto con ese diseño. Como prueba de la distintividad, aporta certificados de la señal de propaganda inscrita en varios países.

A juicio de este Tribunal, efectivamente la señal de propaganda solicitada es descriptiva de las características que eventualmente podrían tener los productos que son protegidos con las marcas inscritas en la clase 29 y que se pretende promover con el signo solicitado. Dichas marcas se refieren a una serie de productos alimenticios, específicamente aros de cebolla, chicharrones con limón, tostadas de maíz con limón, nachos, palitos de queso, papas fritas, aceites, margarinas, manteca vegetal y otros productos similares, leches y otros productos lácteos, según consta de los certificados de dichas marcas que constan a folios 49 a 82 de este expediente, y que eventualmente pueden o no estar fabricados sin grasas trans. Ello la convierte, si efectivamente fueran productos sin ese tipo de grasas, en una denominación 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 Marcas y si no fuera así, resultaría una marca engañosa, cuyo registro no es posible de conformidad con el **inciso j)** de ese mismo artículo, pues daría información falsa sobre el modo de fabricación, cualidades y aptitud para el consumo de los productos.

Por todo lo anterior, a la señal propuesta también le falta distintividad, lo que no permite su inscripción por así impedirlo la definición contemplada en el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos, en relación también con lo dispuesto en el numeral 61 de dicho cuerpo normativo,

La señal de propaganda propuesta “Sin 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 informativa en la correspondiente etiqueta, por lo que no es factible otorgársele 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 recurrente en el sentido de que *“no pretende ostentar derechos exclusivos por la frase “SIN GRASAS TRANS”, pues cualquier otra empresa podría utilizarla, pero no junto con el diseño distintivo que tiene mi representada”*, pues de todas formas, la señal sería descriptiva, engañosa, falta de distintividad y contraria a la libre competencia.

El hecho de que la señal de propaganda 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 esta señal sería conocida por la leyenda que se propone, la cual, según lo analizado anteriormente, no es factible de proteger mediante un registro marcario.

Por último, pretende la recurrente demostrar la aptitud distintiva de la señal de propaganda solicitada aportando certificados de que la misma se encuentra inscrita en otros países. Sin embargo, en el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, al



cual se adhirió nuestro país según Ley No. 7484 de 28 de marzo de 1995, se establece la independencia de la protección marcaria en los diferentes países de la Unión, por lo que resulta ser insuficiente la prueba aportada para demostrar la procedencia de su registro en nuestro país. Tómese en cuenta que este tipo de registros son territoriales, dado que la inscripción que otorga un Estado es únicamente para su territorio, no obligando así a otros Estados, dada la soberanía que caracteriza a cada uno de ellos.

TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Dado que el signo que se pretende registrar “**SIN GRASAS TRANS**”, para la promoción de una serie de marcas inscritas que protegen productos alimenticios de la clase 29 resulta ser descriptivo, faltó de distintividad y engañoso, al tenor de lo dispuesto por los incisos c), g) y j) del numeral 7, así como los artículos 2 y 61 de la Ley de Marcas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y dos minutos y treinta y cinco segundos del diez de octubre de dos mil ocho, la cual 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 2º 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 Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y dos minutos y treinta y cinco segundos del diez de octubre de dos mil ocho, la cual se confirma. Se da por agotada la



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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



Descriptores

Marca Intrínsecamente Inadmisible

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

TNR:00.60.55