



Expediente No. 2015-0193-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “*FORTICALCIO*”

KELLOGG COMPANY, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 9173-2014)

Marcas y Otros Signos

VOTO. No. 775-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del dieciséis de octubre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Aaron Montero Sequeira**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-908-006, en representación de la empresa **KELLOGG COMPANY**, sociedad constituida bajo las leyes de Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y seis minutos, veintinueve segundos del ocho de enero de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de octubre de 2014, el **Licenciado Aaron Montero Sequeira**, en la condición indicada solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “*FORTICALCIO*” en **Clase 05** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger: “*suplementos vitamínicos y minerales agregados a los cereales*”.

SEGUNDO. Que, mediante resolución de las trece horas, cuarenta y seis minutos, veintinueve segundos del ocho de enero de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.



TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Montero Sequeira** en representación de la empresa solicitante recurrió la resolución referida y en razón de ello conoce este Tribunal de Alzada.

CUARTO. 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 su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta el Juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza de plano la inscripción al considerar que el signo propuesto es inadmisibles por razones intrínsecas, toda vez que le transmite al consumidor una idea muy clara de lo que se trata, ya que está conformado por términos genéricos, que son utilizados en el comercio para el tipo de productos que se pretende proteger, a saber suplementos vitamínicos y minerales agregados a los cereales, y por ello deben dejarse a la libre para que la competencia propia de esos productos, y otros que lleguen a contener ingredientes fortificados con calcio, los usen sin ninguna restricción, siendo que transgrede lo dispuesto en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Por su parte, el apelante funda sus agravios en que la empresa Kellogg Company es reconocida mundialmente, se encuentra en el mercado desde hace más de 100 años y es líder en la producción de cereales. Agrega que la marca FORTICALCIO ha sido inscrita en variedad de países, sin que haya sido objetada por ninguna oficina de registro, lo que demuestra que posee una alta e incuestionable distintividad, y que al ser una creación original de su representada es susceptible de inscripción. Aunado a ello, afirma que el simple hecho de estar compuesta por palabras de uso común, no la hace inadmisibile, siendo además que en nuestro país existen registros marcarios que incluyen los términos calcio y forti, lo cual sirve como antecedente para el registro solicitado. Afirma la representación de la empresa recurrente que el signo propuesto ha adquirido notoriedad debido a su uso constante, ya que sus productos se encuentran en todas las cadenas de supermercados y pulperías del país, siendo que FORTICALCIO es una de las marcas utilizada actualmente como una de las principales en los cereales de Kellogg Company y que es publicitada a diario en medios televisivos e internet. Manifiesta que el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos no exige que la condición de notoriedad deba comprobarse mediante inscripción o trámite similar, “...*simplemente indica que basta la extensión del conocimiento por el sector pertinente del público, intensidad y ámbito de difusión, publicidad y promoción, antigüedad y uso, así como el mercadeo de los productos...*” y en este sentido aporta certificación de impresiones de varias páginas web e imágenes de las cajas de cereales de Choco Krispis y Zucaritas de Kellogg Company. Con fundamento en dichos alegatos, solicita el recurrente se ordene continuar con el trámite de inscripción de su marca.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra normativa marcaria es clara en que para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el **artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellos derivados de la relación existente entre la marca y su objeto



de protección. Dentro de éste artículo, específicamente en su inciso g) se impide la inscripción de un signo marcario cuando “...*No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*”

En virtud de dicha norma, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas cuando, respecto de la naturaleza específica de los productos o servicios a que se refiere, resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**. Por ello, la *distintividad* requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

Respecto de la carencia de carácter distintivo y la prohibición de registro de signos engañosos, Manuel Lobato en su “Comentario a la Ley17/2001, de Marcas” afirma:

“[...] La marca para ser tal ha de ser idónea para diferenciar productos o servicios de los de otro empresario [...]. Cuando una marca no pueda cumplir la función de distintividad, nos hallaremos ante una marca carente de distintividad, cuya concesión habrá de rechazarse [...].

En la práctica resulta difícil establecer cuándo una marca carece de distintividad y cuándo es genérica. En general, una marca genérica o muy descriptiva carece de distintividad. Por ello y para determinar un criterio de delimitación, la falta de distintividad [...] se circunscribe a las marcas indistintivas en términos absolutos, por sí mismas, sin relación con los productos o servicios distinguidos.

[...]

Las palabras de uso común plantean una singular problemática en este contexto y es la práctica registral que admite denominaciones de géneros fuera del sector en que dichos géneros son utilizados (p. ej., YOGHOURT para ropa) con la condición de que dicha asociación (denominación-género) no induzca a error sobre la naturaleza del producto o servicio designado por la marca. En el pasado existió y todavía perdura una cierta



práctica administrativa de no admitir a registro nombres de *uso común*. Analizando esta práctica se pueden extraer cuatro supuestos diferentes.

En primer lugar, está el caso prototípico de falta de distintividad, esto es, la marca constituida por un nombre de uso común carece de carácter distintivo para cualquier producto o servicio. Es lo que hemos denominado marcas excesivamente simples o excesivamente complejas. [...]” (LOBATO, Manuel “Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”, Civitas Ediciones, España, Primera Edición, 2002, pp. 209-210)

En aplicación de lo anterior al signo solicitado “**FORTICALCIO**”, es evidente que no cumple con las condiciones necesarias para ser inscrito, a saber, que sea distintivo con relación a los productos que pretende proteger, de conformidad con el inciso g) del artículo 7 de la Ley de citas. Queda claro que, las palabras que lo componen no tienen ningún elemento que les dé esa característica, por ser genéricas, tanto si son consideradas por separado (forti - calcio) y aun analizándolas como un conjunto y, en razón de ello, al relacionarlas con lo que se pretende proteger no le otorgan la distintividad necesaria que permita individualizarlos de los ofrecidos por otros empresarios que se encuentren en el mismo giro comercial, sea de suplementos vitamínicos y minerales agregados a los cereales.

Con relación a los agravios, es importante señalar que las marcas se analizan caso por caso, no constituyendo los registros concedidos, dentro o fuera de nuestro país, fuente primaria para admitir o denegar otros, ya que cada uno lleva una calificación conforme el derecho marcario. En este sentido, la marca solicitada se califica tal cual es presentada, sin que pueda incluirse dentro de su estudio de registrabilidad una valoración de las condiciones o características de la empresa solicitante o de los registros marcarios que ésta ostente.

Asimismo, respecto de la alegada notoriedad del signo propuesto, adquirida por su uso constante en nuestro país, debe recordarse que la obligación de proteger las **marcas notorias** tiene su fundamento en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No 7484 y



a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475.

En ese sentido, resulta conveniente establecer los criterios a aplicar con el fin de definir el reconocimiento de la notoriedad de un signo marcario, según lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos:

Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. *Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:*

La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.

- a) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- b) La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- c) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue (...)*

Estos criterios han sido ampliados por la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). Así a los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:



4. *la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;*
5. *la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;*
6. *el valor asociado a la marca.*

En consecuencia, todos estos aspectos deben ser analizados por la Autoridad Administrativa, sea el Registro de la Propiedad Industrial o este Tribunal de Alzada, con el fin de determinar si una marca puede ser considerada como notoria y por ello merece una protección especial.

Ahora bien, respecto de la calificación de una marca como notoria, ya este Tribunal en el **Voto No. 246-2008** (de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008), dispuso en lo que interesa:

*“...La **marca notoria es una clasificación especial** cuya categoría debe ser **asignada por la autoridad respectiva** al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca **no puede ser simple concesión ni un calificativo** que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola **manifestación del opositor** al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que **no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar**. Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que, si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva...”.* (Suplida la negrita)



De este modo, una vez analizado el expediente venido en Alzada, se verifica que la representación de la empresa solicitante no aportó los elementos probatorios necesarios para demostrar la condición de marca notoria que pretende sea asignada al signo propuesto, toda vez que únicamente aporta una certificación de varias páginas web impresas e imágenes de las cajas de cereales, relativos a las marcas Choco Krispis y Zucaritas de la empresa que representa, Kellogg Company, siendo que ninguna se refiere al signo que ahora pretende, con lo cual no logra acreditar que el signo esté en uso o que haya sido publicitado como tal, lo cual no es prueba fehaciente de su presencia en nuestro país y menos aún de su notoriedad como signo distintivo, dado que no demuestra el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las normas transcritas en los párrafos que preceden.

Por lo expuesto, considera este Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y seis minutos, veintinueve segundos del ocho de enero de dos mil quince, se encuentra ajustada a derecho y por ello, lo procedente es confirmarla, declarando sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Aaron Montero Sequeira**, en representación de **KELLOGG COMPANY**.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Aaron Montero Sequeira**, en representación de **KELLOGG COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y seis minutos, veintinueve segundos del ocho de enero de



dos mil quince, la cual se confirma denegando el registro del signo ***“FORTICALCIO”***. 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.**

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Carlos Vargas Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES
TE. Marcas con falta de distintividad
TG. Marcas inadmisibles
TNR. 00.60.55