



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2013-0060-TRA-PI

Oposición a Solicitud de inscripción de marca “FITNESS (Diseño)”

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2011-11267)

Marcas y Otros Signos.

VOTO No 781-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del trece de junio de dos mil trece.

Recurso de apelación presentado por el **Licenciado Freddy Fachler Grinstein**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-503-899, en su condición de apoderado especial de **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, quince minutos, veinticuatro segundos del cinco de noviembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 11 de noviembre de 2011, el **Licenciado José Paulo Brenes Lleras**, mayor abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro seiscientos treinta y seis, apoderado especial de **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FITNESS (Diseño)**”, en cuyo diseño sobresale una silueta femenina, en clase 30 de la Nomenclatura



Internacional, para proteger y distinguir “Café, extractos de café, preparaciones y bebidas hechas a base de café, café helado, substitutos del café, extractos de substitutos de café, preparaciones y bebidas hechas a base de substitutos de café, chicoria, té, extractos de té, preparaciones y bebidas hechas a partir de té, té helado, preparaciones hechas a base de malta, cacao y preparaciones y bebidas hechas a partir de cacao, chocolate, productos de chocolatería, preparaciones y bebidas hechas a base de chocolate, confitería, golosinas, caramelos, azúcar, goma de mascar, edulcorantes naturales, productos de panadería, pan, levadura, artículos de pastelería, bizcochos, tartas, galletas, barquillos, postres, budines, helados comestibles, helados comestibles a partir de agua, sorbetes, confitería helada, tartas heladas, cremas heladas, postres helados, yogurts helados, productos para la preparación de helados comestibles y/o helados comestibles a partir de agua y/o sorbetes y/o confitería helada y/o tartas heladas y/o cremas heladas y/o postres helados y/o yogurts helados, miel y substitutos de la miel, cereales para el desayuno, hojuelas de maíz, barras de cereal, cereales listos para comer, preparaciones de cereales, arroz, pastas alimenticias, tallarines, productos alimenticios hechos a partir de arroz, de harina o de cereales, también bajo la forma de platos cocinados, pizzas, sándwich, mezclas de pastas alimenticias y polvos para pasteles, salsas, salsas de soya, ketchup, productos para aromatizar o sazonar los alimentos, especias comestibles, condimentos, salsa para ensalada, mayonesa, mostaza, vinagre”.

SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley se opuso el Licenciado Manuel Peralta Volio, en su calidad de apoderado generalísimo de la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.** El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las trece horas, quince minutos, veinticuatro segundos del cinco de noviembre de dos mil doce, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Se declara con lugar la oposición interpuesta por el señor MANUEL E. PRALTA VOLIO, en su condición de apoderado generalísimo de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY**



S.A y de PRODUCTORA LA FLORIDA S.A. y apoderado especial de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN'S Y SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio FITNESS (DISEÑO)”; en clase 30 internacional”, presentado por el señor JOSE PAULO BRENES LLERAS en su condición de apoderado especial de SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A, la cual se deniega . (...)”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, en la representación indicada, el **Licenciado Fachler Grinstein** presentó recurso de revocatoria con apelación subsidiaria en contra de la resolución referida, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza que deban ser considerados para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza de plano la inscripción solicitada, por considerarla inadmisibile por razones intrínsecas, en razón de que en ella se incluye el término “*FITNESS*”, que traducido



al español significa “buena forma física o buen estado físico”, dado lo cual el signo resulta descriptivo, ya que califica su productos como saludables y para la buena forma física, brindándole una ventaja sobre otros competidores en el mercado. Afirma el *a quo* que, dicha marca puede inducir a engaño o error al público consumidor sobre características y cualidades de los productos que ofrece, llevándolo a pensar que los mismos permiten obtener una buena forma y salud físicas, generando con ello una expectativa eventualmente falsa, que le puede desorientar o defraudar, siendo de tal manera que la marca propuesta transgrede el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en sus incisos d) g) y j).

El apelante, inconforme con lo resuelto manifiesta que la marca propuesta no es descriptiva, sino evocativa, dado que la palabra “FITNESS” no describe al producto, porque esa es una condición del cuerpo humano que ni siquiera tiene traducción literal al usarse de modo aislado. Agrega que la marca solicitada está compuesta por dos elementos, uno denominativo y otro gráfico, que consiste en el diseño de una silueta de mujer y por ello debe hacerse un análisis global de la misma. Cuestiona el recurrente sobre la capacidad y función que se atribuye el Registro de la Propiedad Industrial para determinar que la marca propuesta y los productos que protege defraudarán al consumidor, calificándola por ello como engañosa. Afirma que su marca está inscrita en otros países, gozando de una notoriedad irrefutable. Además que ya se ha inscrito en Costa Rica bajo el Registro No. 108857, lo que refleja una grave inseguridad jurídica para los administrados y para las empresas que tienen inscritos sus signos en todos los países del mundo. Manifiesta también que el Registro de la Propiedad Industrial le otorga al “consumidor medio” un intelecto menor a la media y con ausencia total de sentido común y por eso se solicita reconsiderar su análisis respecto de las marcas descriptivas y engañosas en relación con las marcas evocativas, dado que la propuesta no advierte una cualidad esencial del producto como exige la doctrina para ser considerada descriptiva, ni comunica directa o inmediatamente su naturaleza. En razón de dichos alegatos solicita se revoque la resolución que recurre y se



continúe con el trámite de su solicitud.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Una marca es aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Es por ello que la **distintividad** resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda distinguir y con ello ejercer su derecho de elección entre unos productos o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado.

Y es que, precisamente el análisis de distintividad de los signos marcarios, consiste en el estudio de sus características intrínsecas y extrínsecas a los efectos de determinar su registrabilidad. De tal manera, las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesan para este caso en concreto:

*“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. (...)*

***j)** Pueda causar engaño o confusión sobre (...), la naturaleza, (...), las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, (...) o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...”*



De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado refiera únicamente y en forma directa a algunas características que presenta o podría presentar lo protegido, describiéndolo o cuando pueda causar engaño o confusión en el consumidor sobre sus cualidades. En general, un signo no es registrable cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, siendo que, esa *distintividad* se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Aplicado lo expuesto a este caso en concreto, y hecha la consulta al diccionario WordReference, (<http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=fitness>), que para el término *fitness* se definen dos acepciones; una de ellas relativa a *aptitud* o *idoneidad*, y la otra a la condición de encontrarse *físicamente saludable* o *en forma*.

Visto lo anterior, resulta claro para este Tribunal que el signo propuesto; examinado en su conjunto, está conformado por el término denominativo *fitness* al cual se ha agregado un diseño que consiste en la *figura esbelta de una mujer*, de ahí que, es evidente la referencia directa precisamente a la segunda de las acepciones citadas para dicho vocablo, sea que, en forma inmediata se refiere con la idea de estar u obtener un cuerpo o una figura saludable o físicamente en forma, lo cual, dadas las actuales corrientes, muy de moda prácticamente en todo el mundo, que promueven el culto a la figura humana, y en general a propiciar un estado de bienestar y salud física logrado a partir tanto de la actividad física como de hábitos de alimentación saludable para el desarrollo de una vida sana.

Dicho lo anterior, advierte este Tribunal que el signo propuesto “**FITNESS (Diseño)**” no tiene ningún elemento que le dé distintividad respecto de los productos que pretende proteger y distinguir, a saber, *alimentos y bebidas a base de café, té, cacao, tales como confitería y golosinas, azúcar, edulcorantes naturales, panes y todo tipo de pastelería,*



helados, postres, yogurts, miel, cereales para el desayuno, arroz, pastas alimenticias, pizzas, sándwiches, salsas, productos para aromatizar o sazonar los alimentos, ya que resulta descriptivo de cualidades, caracterizándolos como idóneos para lograr y mantener una figura saludable y un bienestar físico, lo cual podría otorgar a éstos una eventual ventaja sobre los demás productos de esta naturaleza que se encuentran en el mercado, y por ello el consumidor creerá va a encontrar en ellos, infringiendo así los incisos d), g) y j) del artículo 7 transcritos líneas atrás.

Es por ello que no pueden ser admitidos los alegatos del apelante; en el sentido que el denominativo propuesto no es descriptivo sino evocativo y que ni siquiera tiene traducción literal al usarse de modo aislado, porque en este caso, tal como afirma el propio recurrente, no se está usando aisladamente sino que se la ha agregado el diseño indicado, y que al consistir este último en una silueta de mujer, transmite únicamente la idea de que lo ofrecido con dicha marca promueve una figura esbelta y saludable violentando así lo dispuesto en el inciso d) transcrito.

Aunado a lo anterior, en caso contrario, o sea si dichos artículos no tienen esa condición, el signo sería engañoso, con lo cual transgrede el inciso j) citado, toda vez que en el listado de productos no se hace una limitación en el sentido de que los productos se preparan o saborean para propiciar en el consumidor una figura esbelta y saludable quedando la lista abierta a productos que puedan no tener esa cualidad. En general, por todo lo anterior este Tribunal concluye que la marca propuesta resulta carente de distintividad en relación con su objeto de protección, violentando también el inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas, al no presentar elementos que permitan distinguirla, en forma suficiente, de otras dedicadas a comercializar productos similares.

Asimismo, cuestiona el recurrente en su escrito de apelación, sobre la capacidad y función que se atribuye el Registro de la Propiedad Industrial para determinar que la marca



propuesta y los productos que protege defraudarán al consumidor, calificándola por ello como engañosa. Respecto de dichos alegatos, es importante traer a colación lo que establecen los artículos 1 y 91 de la Ley de Marcas, que en lo que interesa dicen:

“Artículo 91°- Competencia del Registro de la Propiedad Industrial.

Para los efectos de esta ley, la administración de la propiedad intelectual estará a cargo del Registro de la Propiedad Industrial, adscrito al Registro Nacional.”

El cual, al ser concordado con el artículo 1° que indica:

“...Artículo 1°- Objeto. *La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”*

De lo que, resulta claro entonces que la capacidad y función del Registro a quo respecto de la defensa y administración de la propiedad intelectual en nuestro país no es arbitraria sino que le ha sido atribuida por ley.

Afirma además, la parte apelante, que su marca está inscrita tanto en Costa Rica como en otros países. Sobre dichos agravios, debe este Órgano Superior recordarle que el hecho de que los signos se encuentren inscritos en otros países, no es vinculante para su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial. Aunado a ello; tanto la Autoridad Registral como este Tribunal, al momento de resolver las presentes diligencias debe fundamentar su decisión, única y exclusivamente en los autos que constan dentro de este expediente, resultando ajenos otros casos o expedientes, relativos a solicitudes que son extrañas a este procedimiento, por cuanto en ellas han sido, a su vez, valorados los elementos y argumentos aportados en cada caso concreto. De esta forma, concuerda este Tribunal con lo



expresado por el *a quo* en el sentido que la existencia de esos registros previos, con idéntica o similar denominación y a nombre de la empresa solicitante, no resulta vinculante en el análisis de registrabilidad de la marca propuesta en este caso, ya que cada expediente debe ser estudiado en forma independiente.

Asimismo, recuerde el solicitante que en el derecho marcario priva el principio de territorialidad que ha sido tratado en forma reiterada por este Tribunal en diversas sentencias, dentro de ellas en el **Voto No. 191-2009**, en los siguientes términos:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. (...)” **Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**

“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección



*de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas del original, subrayado nuestro). **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 74.***

(...)

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no pueden considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio...” (Voto No. 191-2009 de las 10 horas del 02 de marzo de 2009)

Alega también el recurrente que en la resolución apelada, el Registro de la Propiedad Industrial le otorga al “consumidor medio” un intelecto menor a la media, con ausencia total de sentido común, siendo éste un análisis que se debe reconsiderar especialmente al valorar las marcas descriptivas y engañosas en relación con las marcas evocativas.

La protección del consumidor en relación con el derecho de marcas, es una función que ha sido asignada al Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con su artículo 1º transcrito líneas atrás. Ello, en concordancia con la definición que de consumidor nos da la Ley No. 7472 del 20 de diciembre de 1994, que es la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor:



“Artículo 2°.- Definiciones. (...) Consumidor. Toda persona física o entidad de hecho o de derecho, que, como destinatario final, adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los servicios, o bien, recibe información o propuestas para ello...”

Asignándole, dentro de otros, los siguientes derechos:

“Artículo 32°.- Derechos del consumidor. (...) son derechos fundamentales e irrenunciables del consumidor, los siguientes:

(...)

b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales.

c) El acceso a una información, veraz y oportuna, sobre los diferentes bienes y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio.

d) La educación y la divulgación sobre el consumo adecuado de bienes o servicios, que aseguren la libertad de escogencia y la igualdad en la contratación.

e) La protección administrativa y judicial contra la publicidad engañosa, las prácticas y las cláusulas abusivas, así como los métodos comerciales desleales o que restrinjan la libre elección...”

Esta normativa otorga al consumidor el derecho a que se le brinde una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios, a efecto de garantizarle un ejercicio libre de su derecho de elección. Así como la protección administrativa y judicial contra la publicidad engañosa que restrinja ese derecho.

Por otra parte, en líneas muy generales, se entiende por “*consumidor promedio*” aquel destinatario final de bienes o servicios ofrecidos en el mercado, que normalmente está informado, que es razonablemente atento y perspicaz respecto de los signos marcarios que se le presentan, pero que no siempre es capaz de hacer un análisis pormenorizado de éstos. Además, este consumidor no es uno solo, no puede ser generalizado para todos los objetos de protección marcaria, sea para todos los productos o servicios, por cuanto, dependiendo de este objeto puede ser o no un especialista, es decir, puede estar o no mejor informado, dependiendo de si se trata de marcas muy especializadas, de uso general o masivo, siendo que no siempre está en capacidad de comparar en forma detallada y acertada las marcas que le son ofrecidas, por ello regularmente confía en la imagen inmediata que éstas le producen para individualizarlas y distinguir las.



De tal manera, no es que en este caso el Registro de la Propiedad Industrial le esté otorgando al “*consumidor medio*” un intelecto menor a la media o que lo considere carente de sentido común, sino que por lo genérico de los productos que se pretende distinguir con el signo propuesto (en general, alimentos y bebidas), usualmente el consumidor o destinatario final de los mismos son todas las personas, de cualquier estatus social y con cualquier nivel cultural o académico y por ello debe ampliarse el espectro de protección de ese “consumidor promedio”, para este caso en concreto, con el fin de impedir confusión respecto de las cualidades de su objeto de protección; a saber, sobre las *características, composición, calidad y precio* tal como lo indica el inciso c) del artículo 32 de la Ley N° 7472, por cuanto, en válido presumir que el grado de conocimiento o información que pueda tener ese consumidor final es muy variado.

Por las indicadas razones, no resultan de recibo los alegatos del recurrente, en razón de lo cual no puede resolverse este asunto en forma distinta a como lo hizo el Registro *Ad quo*, ya que el signo propuesto infringe los incisos d) g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Freddy Fachler Grinstein**, en su condición de apoderado especial de **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, quince minutos, veinticuatro segundos del cinco de noviembre de dos mil doce, 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Freddy Fachler Grinstein**, en su condición de apoderado especial de **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, quince minutos, veinticuatro segundos del cinco de noviembre de dos mil doce, la cual se confirma, denegando el registro del signo **“FITNESS (Diseño)”**. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katia Mora Cordero

Luis Gustavo Álvarez Ramírez



Descriptores

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca con falta de distintividad
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55