



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2013-0115-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “FITNESS (Diseño)”**

**SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2012-9540)**

**Marcas y Otros Signos.**

***VOTO No 782-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del trece de junio de dos mil trece.***

Recurso de apelación presentado por el **Licenciado Hernán Pacheco Orfila**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-585-980, en su condición de apoderado especial de **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Vevey 1800, cantón de Vaud, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veintiocho minutos, veinticuatro segundos del siete de enero de dos mil trece.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el 05 de octubre de 2012, el **Licenciado Marvin Céspedes Méndez**, mayor abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y uno novecientos sesenta y cinco, 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, confitería azucarada, 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.** El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las trece horas, veintiocho minutos, veinticuatro segundos del siete de enero de dos mil trece, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...**”

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, en la representación indicada, el **Licenciado Hernán Pacheco Orfila** 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 inadmisibles 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 sus 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. (...)*

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*, como elemento central de la misma, 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, 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 suficiente 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 verá en este término una cualidad a encontrar en los productos así marcados. De esta forma, la palabra *fitness*, es en el mercado de los alimentos un término general y de uso común que debe quedar libre, para que cualquier comerciante pueda indicar que sus productos, en el caso de ser así, promueven el bienestar y la buena condición física de sus consumidores. Por esta razón, estamos frente a un término genérico y de uso común que no puede ser apropiado y carece de distintividad, ya que no se puede pretender diferenciar productos de los competidores por el uso de ese término. De ahí que la marca solicitada viola el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas.



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. De esta forma, la marca solicitada violenta lo dispuesto en el inciso g) transcrito, por ser ese término directamente asociable con características que un sector de consumidores buscará en los productos del sector de los alimentos.

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, es importante hacer notar que 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 1° 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 pormenorizada y acertada las marcas que le son ofrecidas, por ello regularmente confía en la imagen inmediata que éstas le producen para individualizarlas y distinguirlas.

Si bien puede ser discutible si el consumidor podría o no ser engañado por el uso de la palabra *fitness* como elemento central de una marca, considera este Tribunal que lo procede es confirmar la resolución venida en alzada, toda vez que a todas luces la marca propuesta carece de distintividad suficiente para diferenciar los productos así marcados de la competencia, por ser *fitness* un término genérico de uso común en el mercado de los alimentos.

Por las indicadas razones, no resultan de recibo los alegatos del recurrente para fundamentar su petición de que se conceda el registro solicitado, 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 el inciso g) 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 Hernán Pacheco Orfila** 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, veintiocho minutos, veinticuatro segundos del siete de enero de dos mil trece, 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 Hernán Pacheco Orfila** 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, veintiocho minutos, veinticuatro segundos del siete de enero de dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción del signo solicitado. 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