
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0411-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE SEÑAL DE PROPAGANDA “DE LA GRANJA A SU MESA”

CARGILL, INCORPORATED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-6016)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0037-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once del tres de febrero del dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado **Luis Diego Castro Chavarría**, vecino de San José, cédula de identidad número 1-0669-0228, apoderado especial de la empresa **CARGILL, INCORPORATED**, una empresa organizada y constituida conforme las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 15407 McGinty Road West, Wayzata, Minnesota 55391, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:32:47 del 29 de junio de 2022.

Redacta la jueza Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado ante el

Registro de la Propiedad Intelectual, el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, titular de la cédula de identidad número 3-0376-0289, vecino de San José, apoderado especial de la empresa **CARGILL, INCORPORATED**, solicita nulidad de la señal de propaganda "**DE LA GRANJA A SU MESA**", registro número 299875 propiedad de la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, para promocionar carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, productos lácteos y sus derivados; aceites y grasas comestibles, relacionada con la marca **LA GRANJA & DISEÑO** en clase 29, con número de registro 296065. Lo anterior por considerar que su representada suele utilizar frases como "de la granja a su mesa" o "de la granja a la mesa" para describir el proceso de comercialización de sus productos Pipasa en clase 29; con fundamento en el artículo 7 inciso d y g) de la Ley de marcas, además es una frase descriptiva, no es distintiva y es de uso común en el ámbito alimenticio por lo que no es apropiable.

Mediante resolución de las 15:51:06 del 17 de enero de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual da traslado al titular marcario y por medio de escrito presentado el día 28 de febrero de 2022 en el citado Registro se apersona la abogada **María de la Cruz Villanea Villegas**, vecina de San José, cédula de identidad número 1-0984-0695, como apoderada especial la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, quien rechaza lo indicado por la gestionante. Alega actuar de buena fe y fundamenta sus alegatos en el principio primero en tiempo, primero en derecho y en que la señal de propaganda es un juego de palabras intuitivo y llamativo, parte de un plan estratégico ligado a sus marcas.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución dictada a las 09:32:47 del 29 de junio de 2022, declara sin lugar la solicitud de nulidad y considera que la

señal de propaganda cumple con los supuestos del artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) y que el signo no está contenido en las prohibiciones contempladas en los artículos 2 y 62 de esta.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el apoderado de la empresa **CARGILL, INCORPORATED**, mediante escrito presentado el 8 de agosto de 2022, presentó recurso de apelación solicitando revocar la resolución denegatoria del Registro, y expresa como agravios lo siguiente:

1.- Desarrolla de forma amplia la figura de las señales de propaganda e indica que el artículo 62 de la Ley de marcas contempla una serie de prohibiciones para el registro de una señal de propaganda y el artículo 2 define lo que es distintivo en ese signo. Lo que busca proteger una señal de publicidad comercial es una frase atractiva, moderna, nueva y distinta; y los términos novedoso y original, son sinónimos de distintividad. Cita votos del Tribunal Registral Administrativo 141-2020, 160-2020 y concluye que en especial del primero se desprende con claridad que tanto las marcas, como las señales de propaganda, que son un elemento accesorio de estas, requieren que los elementos característicos y originales que la componen deben estrictamente ser diferenciables de entre sus similares, lo cual es precisamente una característica de la distintividad.

2.- La señal de propaganda "DE LA GRANJA A SU MESA" violenta a toda luz la normativa, doctrina y jurisprudencia marcaria por ser carente de distintividad y genérica. "De la granja a su mesa" y su traducción en inglés "Farm to table" es un término reconocido en la industria alimentaria, relacionado con la trazabilidad de alimentos y el control del proceso industrial detrás de ellos. Indica que en Google se encuentra el significado de esas palabras, es un concepto ampliamente utilizado y divulgado en la industria alimentaria y de cultivos, que pretende iniciar y establecer como derecho humano, la seguridad alimentaria de la humanidad; y que una

búsqueda arroja más de 28.000 resultados para ese término. Es usado por la OMS, la ONU y la FAO.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ser contestes con la documentación que consta en el expediente, este Tribunal hace suyo el elenco de hechos probados contenidos en el considerando tercero de la resolución venida en alzada.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter y de relevancia para la resolución de este proceso.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. I.- EN CUANTO A LA ACCIÓN DE NULIDAD. La Ley de marcas establece dos tipos de procedimiento mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo. En primera instancia el artículo 37 regula la figura de la nulidad del registro, para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa); por otro lado, los artículos 38 y 39 del mismo cuerpo legal, regulan lo concerniente a la cancelación de registro, ya sea por generalización de la marca, o por falta de uso de esta. Para el caso que nos interesa, el numeral 37 de la citada ley regula la nulidad del registro, la cual será decretada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, siempre que se garanticen los principios del debido proceso.

Refiriéndose concretamente a la acción de nulidad, como se expuso anteriormente, es para aquellos casos donde la inscripción de un signo distintivo contraviene alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas citada. Sin embargo, el artículo 37 establece dos excepciones, en las que no se podrá declarar la nulidad; la primera de ellas en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de estas prohibiciones, y al momento de resolverse, dicha prohibición ha dejado de ser aplicable; y la segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39. Asimismo, este artículo, establece que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

En el presente asunto la inscripción que se pretende anular es la señal de propaganda “**DE LA GRANJA A SU MESA**”, registro número 299875 propiedad de la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, para promocionar carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, productos lácteos y sus derivados; aceites y grasas comestibles. Lo anterior relacionado con la marca **LA GRANJA & DISEÑO** en clase 29, con número de registro 296065, inscrita en el Registro de Propiedad Intelectual el día 4 de octubre de 2021, estas diligencias de nulidad fueron interpuestas el 14 de noviembre de 2021, por lo que se encuentran presentadas dentro del plazo legal de conformidad con el numeral 37 de la ley.

Se observa el cumplimiento del debido proceso de tal forma que la titular del signo se defiende de la solicitud incoada. Superado el debido proceso y bajo un análisis pormenorizado del cuadro fáctico que rodea este expediente, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, al establecer que el signo inscrito por la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, la señal de propaganda “**DE LA GRANJA A SU MESA**”, no

contraviene los supuestos de los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, y más concretamente en lo apelado por el recurrente, sea lo estipulado por el inciso d) del artículo 7 citado.

Los agravios del recurrente, en su mayoría van dirigidos a indicar a esta instancia que la señal de propaganda “**DE LA GRANJA A SU MESA**”, es carente de distintividad y genérica y que es un término reconocido en la industria alimentaria, hace referencia a la exploración en el buscador Google de los términos de la señal de propaganda y sus resultados, y considera que es un concepto utilizado mundialmente. Presenta ante esta instancia, como prueba para respaldar sus argumentos, un informe del Consejo Europeo de la Unión Europea, imágenes de la estrategia “De la granja a la mesa”, un folleto denominado “De la granja a la mesa, por una alimentación sana para los consumidores europeos”. Con relación a esta prueba, que es documentación en la que se utilizan la mayoría de los términos que a la vez componen el signo inscrito, no implica que, por ese hecho, la señal de propaganda inscrita en nuestro país carezca de distintividad, todo lo contrario, conforme el principio de prelación, el signo fue inscrito, cumpliendo con el procedimiento establecido para esos efectos.

Además, lo argumentado por el apelante sobre la infracción a los incisos d) y g) de del artículo 7 de la Ley de marcas, no lo comparte este Tribunal, ya que en cuanto al análisis de la señal de propaganda se debe indicar que el artículo 2 citado, de la Ley de marcas, que dispone que la expresión o señal de publicidad comercial es definida como: “Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial”, asimismo, el artículo 61 de la Ley de marcas citada que estable que: “... **Aplicación de las disposiciones sobre marcas.** Salvo lo previsto en este título, son aplicables

a las expresiones o señales de publicidad comercial las normas sobre marcas contenidas en esta ley...”. En este caso el signo analizado cumple con lo dispuesto en el artículo citado, ya que es novedosa, original y distintiva, y se emplea para atraer la atención de los consumidores sobre un producto en este caso, para promocionar carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, productos lácteos y sus derivados; aceites y grasas comestibles.

La finalidad de la expresión o señal de publicidad o propaganda es la de captar el interés del público consumidor sobre determinado producto, mercancía, servicio, empresa, establecimiento o local comercial; debiendo la expresión ser original y característica, es decir, propia y especial de los productos o servicios sobre los que el titular de la marca o nombre comercial desea llamar la atención de los usuarios y consumidores. En este sentido, una expresión o señal de publicidad se podrá registrar cuando cumpla los requisitos enunciados en el artículo 2, y que a su vez no se encuentre dentro de las causales taxativas de irregistrabilidad que contempla el artículo 62 de la Ley citada.

La normativa marcaria es clara al señalar que, para el registro de un signo, este 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. Y a su vez que ese signo intrínsecamente cumpla con los elementos que lo hacen acceder a la publicidad registral. El artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos citada, específicamente en el inciso d), impide la inscripción de un signo marcario cuando consista “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”. Al respecto la doctrina, en cuanto a los signos descriptivos ha precisado que:

“La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercute en una ventaja injustificada en favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca...”. (**Jalife Daher, Mauricio. (1998). Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial. México: McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., pp. 115.**)

Una de las formas de enterarse cuando se está en presencia de un signo descriptivo es responder a la pregunta ¿Cómo es? En lo que respecta a los términos utilizados en la señal de propaganda discutida: “**DE LA GRANJA A SU MESA**”, registro número 299875, se determina que el signo no es atributivo de cualidades, por cuanto no califica, ni describe alguna característica de los productos que promociona, a saber: carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, productos lácteos y sus derivados; aceites y grasas comestibles; más bien estamos ante una señal de propaganda que como se indicó, es original, novedosa y llamativa para el consumidor por cuanto incluso contiene dentro de sí la marca a la cual está vinculada.

Para este Tribunal no incurre en la prohibición señalada, el signo no se compone únicamente de elementos que describan o califiquen alguna característica de los productos como considera el apelante.

En cuanto al inciso g) señalado por el recurrente como causa de nulidad del signo en estudio, no será analizado debido a que el artículo 62 inciso a) de la Ley de

marcas citada no lo contempla como causal.

Respecto de la jurisprudencia citada como sustento de los alegatos, se debe indicar que cada caso debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda, constituyéndose las resoluciones en guías más no en lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la administración registral.

Por todo lo expuesto, no procede la gestión de nulidad interpuesta por el apelante y los agravios deben ser rechazados en su totalidad.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en el análisis anterior, se rechazan los agravios expuestos por la apelante ya que tal y como quedó indicado, la señal de propaganda “**DE LA GRANJA A SU MESA**”, es original y distintiva, por lo que, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el abogado **Luis Diego Castro Chavarría**, de calidades indicadas, apoderado especial de la empresa **CARGILL, INCORPORATED**, en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por abogado **Luis Diego Castro Chavarría**, de calidades indicadas, apoderado especial de la empresa **CARGILL, INCORPORATED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:32:47 del 29 de junio de 2022, la que en este acto **SE CONFIRMA**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal,

decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 20/03/2023 08:42 AM
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 20/03/2023 08:23 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 20/03/2023 08:17 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTA SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 20/03/2023 08:36 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 20/03/2023 10:26 AM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

- NA:** Señales de propaganda
UP: Señales de propaganda
TG: Categorías de signos protegidos
TR: Marcas inadmisibles
TNR: 00.43.25

CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

- TE:** Señal de publicidad comercial
TG: Marcas y signos distintivos
TNR: 00.43.55