
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0145-TRA-PI



SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE SERVICIOS

PALEO CERTIFIED, INC. DBA THE PALEO FOUNDATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-1755)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0219-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta y un minutos del doce de mayo del dos mil veintitrés.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **MARCO ANTONIO LÓPEZ VOLIO**, mayor de edad, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-1074-0933, en calidad de apoderado de la empresa **PALEO CERTIFIED, INC. DBA THE PALEO FOUNDATION**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 11350 Weeks Bay Rd. Foley, AL 36535-4403, contra la resolución emitida por el Registro de Propiedad Intelectual a las 12:01:59 horas del 14 de diciembre de 2022.

Redacta la Juez Guadalupe Ortiz Mora

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado **MARCO ANTONIO LÓPEZ VOLIO**, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción



de la marca de servicios para proteger y distinguir: servicios de certificación de normas técnicas y de calidad relativos a productos permitidos por dieta cetogénica (keto), en clase 42.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 12:01:59 horas del 14 de diciembre de 2022, rechazó la marca presentada por causales intrínsecas según los incisos d) y g) del artículo 7 de la ley de marcas, al considerar la marca descriptiva de los servicios que presta y carente de distintividad.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **López Volio** apeló y expuso como agravios lo siguiente:

La marca solicitada constituye una marca evocativa, puesto que evoca o crea una expectativa en el consumidor de la función de los productos que se pretenden amparar y que corresponde con la realidad del servicio que se pretende distinguir; esto, sin resultar en un signo carente de distintividad, pues consiste en la combinación de los términos “KETO” y “CERTIFIED” en un término novedoso (KETO CERTIFIED) que debe ser visto en su conjunto.

Una marca evocativa es altamente explotable, pues su misma naturaleza la individualiza, genera imágenes y conceptos relacionados con los productos finales, pero con la ventaja de que el aspecto ideológico, que se protege mediante registro, no puede ser reproducido por terceros y que, indirectamente, cumple con la misma función que un signo descriptivo.

La marca considera en su conjunto parte denominativa y figurativa lo que la hace distintiva.

Solicita se revoque la resolución recurrida.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente expediente.

TERCERO: 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.

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto al rechazo de la marca



, **por razones intrínsecas.** El en el presente caso el signo solicitado fue rechazado por encontrarse dentro de las causales de inadmisibilidad de los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en adelante Ley de marcas, ante lo cual el apelante argumenta entre otros puntos que la marca solicitada en su conjunto es registrable.

La normativa marcaria es clara en indicar, 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.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de marcas, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de este artículo, específicamente en sus incisos d) y g) se impide la inscripción de un signo marcario cuando: 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.

Expuesto lo anterior es necesario analizar el signo pretendido:




que distingue:

servicios de certificación de normas técnicas y de calidad relativos a productos permitidos por dieta cetogénica (keto), para determinar si se encuentra dentro de las causales citadas o resulta distintivo como lo indica el apelante.

Ahora bien, el literal d) del artículo 7° de la Ley de marcas, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista 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, sobre lo cual se ha precisado:

[...] La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a 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, M. 1998. *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México. p.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  cuya traducción es: este producto es cetogénico (keto), certificado, es claro que los términos describen la característica de los productos que distingue [productos de dieta cetogénica], estando frente a la prohibición que menciona el Registro del inciso d) del artículo 7 de la Ley de marcas, de esta manera, un signo no podrá ser registrado, si luego de analizar los productos que este pretende proteger, se determina que el signo es atributivo de cualidades de dichos productos, como el caso particular, ya que las características de los productos pretendidos se describen con la denominación pedida, lo que indica al consumidor que el producto se encuentra dentro de los que cumplen el requisito del modelo de alimentación denominado

“dieta keto” o “dieta cetogénica”.

Si se observa la traducción del signo solicitado nos indica que es un producto cetogénico y certificado, pero no nos brinda una marca, si preguntamos cuál es la marca no hay respuesta, únicamente nos indica una característica del producto, derivando de ahí su falta de distintividad, encontrándose dentro de la causal de irregistrabilidad del inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas.

Si se permite este tipo de inscripciones se estaría monopolizando a favor de un empresario términos necesarios para publicitar los productos similares en el mercado, y que en su conjunto no revisten distintividad alguna, no es posible que el consumidor referencie un origen empresarial a una frase tan descriptiva del producto a distinguir, no se puede distinguir una marca de la frase descriptiva. No puede esa frase dar un origen empresarial ni distintividad, los elementos secundarios no alcanzan para poder registrarla, a golpe de vista el consumidor lo que observa es la parte denominativa del signo que es el elemento preponderante.

En el presente caso es inevitable reconocer o identificar los términos “ESTE PRODUCTO ES CETOGÉNICO (KETO), CERTIFICADO”, pues gráfica, fonética y conceptualmente el consumidor los identificará de manera directa. Nótese que no se está diciendo con ello que tales combinaciones son prohibidas, lo que hace en este caso incurrir en una prohibición intrínseca al signo es la relación de los significados evidentes de los términos denominativos que lo integran respecto de los productos solicitados. Lo cual hace caer al signo en descriptivo según el artículo 7 inciso d), causal que a la vez lo hace encajarse en el inciso g) del mismo cuerpo normativa, sea falta de distintividad. Al ser descriptivo no puede identificar un origen empresarial o un producto de otro en el mercado, siendo que tales vocablos son utilizados por todos los competidores que se dediquen a ofrecer los mismos productos u otros similares.

El apelante indica que su marca es evocativa, pero una característica de los signos evocativos es que no transmiten al consumidor información directa e inmediata de las características del

producto o servicio que buscan proteger; contrario al presente caso donde el signo pretendido transmite al consumidor todas las características del producto de forma directa.

Consecuencia de la consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, considera este



Tribunal, que se debe rechazar la marca para la clase 42, de la clasificación internacional de Niza. Por lo que lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **MARCO ANTONIO LÓPEZ VOLIO**, en calidad de apoderado de la empresa **PALEO CERTIFIED, INC. DBA THE PALEO FOUNDATION**, contra la resolución de las 12:01:59 horas del 14 de diciembre de 2022, la cual se confirma en todos los extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por el licenciado **MARCO ANTONIO LÓPEZ VOLIO**, en calidad de apoderado de la empresa **PALEO CERTIFIED, INC. DBA THE PALEO FOUNDATION**, contra la resolución de las 12:01:59 horas del 14 de diciembre de 2022, la cual se confirma en todos los extremos. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/06/2023 09:31 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 23/06/2023 08:15 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 22/06/2023 09:27 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 22/06/2023 09:25 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 22/06/2023 09:23 AM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/CVJ/ORS/LVC/PSA/GOM

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES
TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles
TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES
TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA
TG. Marca intrínsecamente inadmisible
TNR. 00.60.69