

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0198-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“EXCENTIAL ENERGY PLUS”

ORFFA INTERNATIONAL HOLDING B.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2023-57)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0271-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta y nueve minutos del dieciséis de junio de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, abogado, portador de la cédula de identidad número 4-0155-0803, en su condición de apoderado especial de la empresa **ORFFA INTERNATIONAL HOLDING B.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Holanda, domiciliada en Minervum 7032, 4817 ZL Breda, Netherlands, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:05:55 horas del 14 de febrero de 2023.

Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado Hernández Brenes, de calidades y en la representación citadas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**EXCENTIAL ENERGY PLUS**”, para proteger y distinguir en clase 1: emulsionantes; emulsionantes para uso en las industrias de procesamiento de alimentos; preparaciones químicas para uso como aditivos en

alimentos para animales; aditivos químicos para uso en la fabricación de alimentos para animales; preparaciones químicas y biológicas para uso industrial para la producción de alimentos para animales y de productos veterinarios.

Mediante resolución de las 14:05:55 horas del 14 de febrero de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca por causales intrínsecas según los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, al considerar el signo descriptivo y carente de distintividad.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes en su condición de apoderado especial de la empresa **ORFFA INTERNATIONAL HOLDING B.V.**, apeló lo resuelto e indicó:

1. Al analizar la marca solicitada EXCENTIAL ENERGY PLUS, en relación con el término EXCENTIAL, en primera instancia, el examinador indica que el mercado lo puede interpretar, fonética e ideológicamente como “Excelente”, y posteriormente, a criterio del mismo examinador, interpreta que para el consumidor medio proyecta en la mente el término “Esencial”; se trata de apreciaciones meramente subjetivas y contradictorias, contrarias a las reglas que se deben aplicar en la realización del examen de fondo.
2. El término EXCENTIAL no califica o describe ninguna característica de los emulsionantes o de los aditivos que se usan en la industria alimentaria, ya que su función principal es permitir una mezcla o estabilizarla, y en este caso, aumentar la digestibilidad de las grasas, por lo que no es un término de uso común o una indicación sobre alguna característica de los productos.
3. “EXCENTIAL”, es un término arbitrario y de fantasía, sin significado, y no es un término atributivo de cualidades, por lo que señalar como lo hace el Registro que el término “EXCENTIAL” se puede interpretar fonética e

ideológicamente como “Excelente” o “Esencial”, es una apreciación meramente subjetiva.

4. La marca en su conjunto es registrable y según el artículo 28 de ley los términos de uso común o genéricos no se protegen.
5. Los productos se utilizan en la elaboración de alimentos balanceados para animales productivos, por lo que el segmento de consumidores a los que va destinada, son los participantes en las industrias de producción avícola y porcícola nacional, las cuales son industrias altamente especializadas en relación con los alimentos y su origen, ya que el costo total de producción avícola y porcina depende en gran medida del costo total del alimento.
6. Al apreciar en conjunto la denominación EXCENTIAL ENERGY PLUS, se puede distinguir con facilidad un origen empresarial, por cuanto se relaciona el término EXCENTIAL con su fabricante ORFFA y pese a tener elementos de uso común o necesarios para orientar al consumidor, como “energy” o “plus”, es susceptible de identificar los productos “emulsificantes-aditivos para fabricar alimentos” frente a los de su misma especie o clase.

Solicita se levanten las objeciones y se continúe con el proceso de inscripción.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

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. La Ley de marcas y otros signos

distintivos, No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas) define la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

De esta forma, la normativa marcaria es clara en que para registrar 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 distintos titulares.

Para determinar si un signo contiene esta distintividad se debe realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad indicadas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registro, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.

Los motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

Artículo 7. **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 la normativa transcrita, resulta claro entonces que un signo marcario no puede ser objeto de registro, cuando no tenga suficiente aptitud distintiva.

El Registro indica que la marca solicitada es un conjunto de términos usuales y necesarios en el comercio en el ámbito de los productos que distingue, y lo traduce como “EXCELENTE ENERGÍA MÁS”.

El Tribunal discrepa de lo resuelto por el Registro por los siguientes motivos:

El signo solicitado es: “**EXCENTIAL ENERGY PLUS**”, pero la interpretación o traducción que realiza el registrador del término **EXCENTIAL** no es la correcta, ya que las palabras **excelente** y **esencial** en inglés son respectivamente excellent y essential, conceptos muy conocidos dentro de la población. Como consecuencia de lo anterior, “**Excential**” se convierte en un término de fantasía respecto de los productos que distingue.

En el presente caso una de las palabras en idioma extranjero que integran el signo, no cuenta con un significado de conocimiento común, por lo que cabe considerarla como de fantasía (no tiene significado alguno para el consumidor) y, en consecuencia, procede el registro como marca, pero con la salvedad que los demás

componentes del signo (**ENERGY PLUS**) sí se han hecho de conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario por lo que no son reivindicables.

También comparte el Tribunal la tesis del apelante, relacionada con el artículo 28 de la Ley de marcas que prevé la posibilidad de registrar signos sin reivindicar parte de su estructura gramatical por contener términos de uso común:

Artículo 28.- Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.

Por lo tanto, el signo solicitado “**EXCENTIAL ENERGY PLUS**”, puede ser registrado sin reivindicar la protección de los términos ENERGY PLUS.

Con la salvedad antes citada se tiene que el término a reivindicar, goza de la distintividad requerida para su inscripción.

Por todo esto considera el Tribunal, que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de la empresa **ORFFA INTERNATIONAL HOLDING B.V.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:05:55 horas del 14 de febrero de 2023, la cual en este acto se revoca por las razones indicadas por este Órgano de alzada, para que el Registro de la Propiedad Intelectual continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca “**EXCENTIAL ENERGY PLUS**” en clase 1, sin reivindicar los términos **ENERGY PLUS**, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de la empresa **ORFFA INTERNATIONAL HOLDING B.V.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:05:55 horas del 14 de febrero de 2023, la cual en este acto **se revoca** por las razones indicadas por este Órgano de alzada, para que el Registro de la Propiedad Intelectual continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca “**EXCENTIAL ENERGY PLUS**” en clase 1, sin reivindicar los términos **ENERGY PLUS**, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

Marcas y signos distintivos

- TE. Marcas inadmisibles
- TG. Propiedad Industrial
- TR. Registro de marcas y otros signos distintivos
- TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles

- TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles
- TG. Marcas y signos distintivos
- TNR. 00.41.53