

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0441-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del nombre comercial “ALIMENTOS PROSALUD (diseño)”**

**ALIMENTOS PROSALUD, S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-886)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 0054-2018***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del primero de febrero de dos mil dieciocho.***

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-433-939, en representación de la empresa **ALIMENTOS PROSALUD, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-018721, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:52:47 horas del 19 de junio de 2017.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1° de febrero de 2017, el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca** en la condición indicada solicitó el registro del nombre comercial “**ALIMENTOS PROSALUD (Diseño)**”, para distinguir y proteger “*un establecimiento comercial dedicado a publicitar, promocionar y vender productos a base de pollo, atún, sardinas y vegetales, pastas, conservas, salsas y aderezos, con domicilio en San José, Santa Ana, Condominio Parque Empresarial Forum I, Edificio C, Segundo Piso-Pozos de Santa Ana, Costa Rica*” con el siguiente diseño:



**SEGUNDO.** Mediante resolución de las 09:52:47 horas del 19 de junio de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Muñoz Fonseca**, mediante escrito presentado el 3 de julio de 2017, recurrió la resolución referida y en vista de ello conoce este Tribunal.


**CUARTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta la juez Díaz Díaz, y;*

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución, por tratarse de un asunto de puro derecho.

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal considera que no se demostró que

el nombre comercial , solicitado por la empresa ALIMENTOS PROSALUD

S.A., haya adquirido distintividad sobrevenida o cumpla con los requisitos para declararlo como notorio.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el nombre comercial propuesto por considerar que transgrede los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que al relacionarlo con su objeto de protección que estaría dedicado a *publicitar, promocionar y vender productos a base de pollo, atún, sardinas y vegetales, pastas, conservas, salsas y aderezos*, es evidente que se compone de palabras que indican lo que se pretende publicitar (alimentos) y a su vez informa sobre sus características (prosalud), es decir “*en favor de*”, o sea que ofrecen un efecto favorable para la salud. Aunado a ello, el elemento figurativo que lo acompaña no le proporciona esa carga distintiva para superar la limitación del artículo 65 indicado. De este modo, a pesar de que no se produce engaño, tampoco le proporcionan una carga distintiva, que permita al consumidor distinguir el giro comercial de su titular de los de otras empresas similares que se encuentren en el mercado.

Respecto de la viabilidad registral del signo bajo la distintividad sobrevenida alegada por el solicitante, indica esa autoridad registral que en nuestro ordenamiento no está contemplada jurídicamente dicha figura, sino solamente en la línea jurisprudencial costarricense dictada por este Tribunal Registral, así como en un instrumento internacional como lo es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) cuya aplicación es facultativa. Sin embargo, el nombre comercial objeto de estudio no tiene la suficiente aptitud distintiva por sí mismo, al contener términos de uso común para el giro comercial que pretende proteger y por ello no se diferencia de otros de igual naturaleza. Sobre el reconocimiento de la notoriedad, indica el Registro que ésta debe ser demostrada y en este caso no se aportó prueba idónea que así lo acredite, toda vez que se trata de manifestaciones subjetivas, unilaterales y no sometidas a contradictorio por lo que resultan meramente informativas.

Inconforme con lo resuelto, alega el apelante que con el nombre comercial pretendido su representada ha incursionado en otros negocios además de productos del mar, ampliando su concepto a otros alimentos saludables, tales como la pasta y el pollo. En este sentido, hace referencia a un poco de la historia de su representada: Sardimar S. A. fundada en 1973 y cuya razón social se cambió en el año 2011 a Alimentos Prosalud, S. A., que se ha convertido en una compañía procesadora y comercializadora de alimentos muy bien posicionada en la región centroamericana.

Agrega que esta compañía cuenta con varias certificaciones de calidad y gestión integral, tales como: la certificación con el Estándar de Pesquerías del MSC (Marine Stewardship Council), la certificación segura de Delfín, el estándar IFS Food, el BRC Global Standards y el certificado ISO 9001. Afirma que Alimentos Prosalud S. A. cuenta con marcas líderes, cuyos productos están a la vanguardia de la industria y que han sido galardonados a nivel internacional. También cuenta con múltiples registros muy reconocidos en Centro y Sur América. También recibió el premio: Premio Esfuerzo Exportador del 2014, otorgado por CADEXCO (Cámara de Exportadores de Costa Rica).

Manifiesta el recurrente que el nombre comercial pretendido no es genérico porque Alimentos Prosalud no es la forma usual, genérica y de uso común con la que los costarricenses denominan a un establecimiento comercial dedicado a publicitar promocionar y vender productos a base de pollo, atún, sardinas y vegetales. Cita el artículo 38 y enmarca el concepto de genérico desde las tres circunstancias en él contempladas para considerar que un signo ha adquirido esta característica: “...a) *La ausencia de otro nombre adecuado para designar, en el comercio, el producto o el servicio al cual se aplica la marca; b) El uso generalizado de la marca, por parte del público y en los medios comerciales, como nombre común o genérico del producto o servicio respectivo; c) El desconocimiento de la marca por parte del público, como signo distintivo de un origen empresarial determinado...*” y manifiesta que ninguna de estas tres situaciones se cumple en este caso. Agrega que no es un signo descriptivo ni induce a engaño, ya que el término PROSALUD tan solo le da las características que poseen los productos dentro del giro comercial, por lo cual debe ser

considerado como evocativo, porque sugiere al consumidor que se trata de productos que son saludables.

Alega que se debe admitir la distintividad sobrevenida del nombre comercial que propone porque cumple con lo establecido por la doctrina al respecto. Afirma que esa distintividad sobrevenida fue adquirida mediante su uso extendido en el mercado desde el año 2011, aunado a la alta inversión que se ha realizado en promoción, al reconocimiento por parte de los consumidores del sector pertinente y la cuota de mercado que ha logrado respecto de las marcas que comercializa, por lo que merece la protección registral. Asimismo, en cuanto a la protección relacionada con el origen de los productos, afirma que tiene una cadena minorista compuesta por 1250 puntos de venta a lo largo de todo el país, entre pequeños supermercados y pulperías. Y también se abastece a los grandes supermercados.

Con fundamento en dichos alegatos solicita se declare con lugar la apelación y se ordene al Registro continuar con el trámite de su nombre comercial.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) define el **nombre comercial** como aquel “*signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”, es decir, su fin es que el consumidor pueda apreciar, distinguir y diferenciar el giro comercial de una empresa y por ello; al igual que las marcas, debe de cumplir con el requisito de distintividad, para que el consumidor pueda ejercer libremente su derecho de elección, entre los establecimientos similares que se encuentren en el mercado.

Respecto del procedimiento de registro de este tipo de signos, el artículo 68 de la Ley de citas establece que: “*Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas ...*”

En este mismo sentido, para realizar el **análisis de registrabilidad de un nombre comercial** debe tomarse en cuenta lo dispuesto en el artículo 65:

*Artículo 65°- **Nombres comerciales inadmisibles.** Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo (...) o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.*

Por otra parte, respecto de la **distintividad sobrevenida** ya este Tribunal se ha pronunciado en forma reiterada, dentro de otros en el **Voto 674-2016** de las 13:40 horas del 23 de agosto de 2016, en donde se afirmó:

**“...CUARTO. SOBRE LA FIGURA DE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA.** Tal como afirmó este Órgano de Alzada en el Voto No. 257-2015 de las 14:35 horas del 19 de marzo de 2015 (...), la **distintividad sobrevenida**, conocida como *“secondary meaning”*, permite que una marca adquiera la distintividad requerida para su registro mediante su uso en el mercado, tanto antes como después de solicitar su inscripción al Registro e incluso a pesar de presentar motivos intrínsecos de irregistrabilidad.

Ya en el indicado **Voto No. 257-2015**, fueron parcialmente transcritos los Votos No. 206-2009 de las 12:30 horas del 2 de marzo de 2009 y No. 1160-2009 de las 10:25 horas del 16 de setiembre del 2009, en los que se señaló que es posible la aplicación de este instituto jurídico siempre y cuando se aporten los elementos probatorios suficientes y que logren demostrar la condición de distintividad por el uso del signo.

En este mismo sentido, en el **Voto No. 206-2009** citado se indicó que, -respecto de este tema- **Carlos Fernández-Nóvoa** (en el Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2<sup>da</sup> edición, 2004, páginas 205 a 209) afirma que:

“...tanto la jurisprudencia comunitaria como la doctrina europea señalan los factores que deben tener sustento probatorio para poder determinar que un signo ha adquirido aptitud distintiva a través del uso que como marca se le ha dado en el mercado, y **se refieren al uso, a la cuota de mercado que posee, a las inversiones realizadas en su promoción, y a la proporción de sectores interesados que puede identificar el origen empresarial del producto...**”  
(agregado el énfasis)

Asimismo, en el Voto No. **1160-2009**, este Tribunal indicó que:

“...a diferencia del Registro **a quo**, considera (este Tribunal) que la marca inscrita goza de “distintividad sobrevenida”, conocida como “*secondary meaning*”, que es una figura jurídica que comenta la doctrina, por la cual una marca puede adquirir distintividad (...)

*“De esta suerte, el carácter absoluto de ciertas prohibiciones se relativiza: sin dejar de ser prohibiciones absolutas, las mismas ven mermado su carácter absoluto porque el uso del signo sujeto a una prohibición elimina la posibilidad de que entre en juego el efecto obstaculizador derivado de tal prohibición (...) Recuérdese, en efecto que la culminación del proceso formativo de la marca como bien inmaterial se produce cuando el público asocia el signo con el origen empresarial de los productos o servicios. Así, las cosas, no cabe poner en tela de juicio el que un signo pueda convertirse en una marca válida siempre que el mismo evoque en la mente de los consumidores el origen empresarial de un producto o servicio”.*  
**(FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2da edición, 2004, p. 203).**

(...)

Por su parte, nos explica el tratadista Manuel Lobato, comentando la Nota de la División de Examen de la Oficina de Armonización del Mercado Interno

Europeo que suministra criterios para reconocer la aptitud distintiva sobrevenida, lo siguiente:

*“(...) Se debe probar que la marca se ha convertido en distintiva y no tanto el uso y la extensión del uso. (...)”*

*No basta la alegación de la distintividad sobrevenida, hay que acreditarla. (...) Las pruebas concretas admisibles, según dicha Nota son: encuestas, declaraciones de organizaciones de empresarios y de consumidores, folletos, muestras, prueba de ventas y de publicidad, éxito en la persecución de infractores, marcas registradas, etc.”*  
**Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pp. 844-845.**

Además de lo antes expuesto, este Tribunal considera importante señalar, que el instituto jurídico mencionado en líneas atrás es de aplicación facultativa, según lo indica el artículo 15.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), introducido a la legislación costarricense por Ley 7475, al indicar lo siguiente:

*“(...) Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. (...)”* (subrayado nuestro).


Entonces, tenemos que los países miembros del ADPIC pueden o no, acoger la figura de la distintividad sobrevenida adquirida mediante el uso de un signo que adolece de una causal intrínseca de rechazo, siendo que para los miembros de este Tratado la aplicación de esta figura es una facultad y no un imperativo.  
(...)

A modo de conclusión se podría decir que la distintividad sobrevenida, se fundamenta sobre la base de la función principal de una marca, que es la de



ser distintiva y diferenciadora de los productos o servicios para los que fue creada, hasta el punto de establecer con claridad el origen empresarial de éstos, y desde esta perspectiva es capaz de superar algunas de las prohibiciones de irregistrabilidad comprendidas en el numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que, y a pesar que el signo (...) bajo estudio se inscribiera en contravención de lo dispuesto en el numeral 7 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es criterio de este Tribunal, que (...) ha llegado con el transcurso del tiempo a ser percibido y reconocido por los destinatarios que adquieren el medicamento (...) como un distintivo que relaciona el diseño con los productos, lo que hace posible distinguir el origen empresarial, (...) lo que habilita o convalida la posibilidad de mantener el registro de la marca en cuestión...”(Voto No. 1160-2009, el subrayado es nuestro) (...)” (Voto 674-2016)

En aplicación de todo lo anterior, considera este Órgano de Alzada que lleva razón la

autoridad registral en denegar el registro del signo  porque su elemento denominativo está constituido por las palabras: *alimentos y prosalud*, que son de uso común para los productos que pretende comercializar y por ello no resulta distintivo, dado lo cual, no cumple con las condiciones necesarias para ser inscrito porque únicamente describe sus cualidades al establecer que se trata de diferentes tipos de alimentos que son buenos para la salud.

Concuerda este Tribunal con lo indicado por el Registro respecto de que la **distintividad sobrevenida** no está regulada en Costa Rica. Sin embargo, es posible la aplicación de este instituto jurídico siempre y cuando se aporten los elementos probatorios suficientes y que logren demostrar la condición de distintividad por el uso del signo, como ya lo ha reiterado

este Tribunal en los diferentes votos mencionados líneas atrás.

En este sentido, como lo afirma Carlos Fernández-Nóvoa para demostrar que un signo ha adquirido aptitud distintiva a través de su uso en el mercado, deben acreditarse tanto ese uso como: la cuota de mercado que posee, las inversiones realizadas en su promoción, y la proporción de sectores interesados que puede identificar el origen empresarial del producto.

Asimismo, respecto de la prueba idónea para demostrarlo, tal como indica el tratadista Manuel Lobato, pueden ser: “...*encuestas, declaraciones de organizaciones de empresarios y de consumidores, folletos, muestras, prueba de ventas y de publicidad, éxito en la persecución de infractores, marcas registradas, etc. ...*”

Visto lo anterior, considera este Órgano que una prueba es pertinente y útil cuando sea conducente a la comprobación de lo que se pretende, a través de su proposición y práctica, que no es otra cosa, que lograr la convicción del juzgador sobre los hechos que tienen que ver con el proceso, a fin de tomar una decisión sobre lo que se pretende acreditar.

En el caso concreto, tenemos que la prueba aportada al expediente consiste en certificaciones notariales de diferentes documentos, tales como: publicaciones en diversas páginas web respecto de los alimentos que contienen omega3, recibos de órdenes de compra emitidos por Alimentos Prosalud S. A., certificaciones de las erogaciones por publicidad y de las ventas netas del periodo fiscal 2017 de Alimentos Prosalud S. A. con corte al 31 de agosto de 2017 emitida por el licenciado José Daniel López Centeno en su condición de Contador Público Autorizado y respecto de la venta de mercancías por la elaboración de pescado y sus derivados; de la impresión de la página web de “China Trademark Office”, así como de declaraciones juradas de varias personas respecto de la idea que evoca en ellos el origen empresarial de los productos de la empresa solicitante y su uso en el mercado.

Es criterio de esta autoridad que; con la prueba documental aportada, únicamente se demuestra la bondad de los productos que provienen del mar, y en general de los que contienen elementos como el omega 3. Asimismo, acreditan el uso en el mercado de marcas como SARDINAR y también la participación de la empresa Alimentos Prosalud en ferias internacionales como Gulfood Dubái 2017 y que esta empresa recibió el premio al exportador 2014 entregado por CADEXCO.

No obstante, no se aportan pruebas que demuestren que el signo bajo estudio haya logrado superar las causales intrínsecas de irregistrabilidad por falta de distintividad, especialmente un estudio que determine su posicionamiento respecto del consumidor, cuál es el grado de conocimiento que éste tiene sobre él, toda vez que lo aportado no permite establecer de manera indubitable su impacto real en los sectores pertinentes, de manera tal que se denotara que el nombre comercial que pretende goza de una distintividad sobrevenida de manera tal que es posible individualizarlo de otros pertenecientes a -u ofrecidos por- otros empresarios dedicados a su mismo giro comercial y que ello le permite superar las prohibiciones de irregistrabilidad comprendidas en los numerales 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por último, debe recordarse que la condición de notoriedad de un signo marcario es una clasificación que debe emanar de la autoridad administrativa correspondiente. Para ello, **su titular debe demostrar que cumple las condiciones para tal reconocimiento**, ya que no puede derivar de su sola manifestación, sino que deben aportarse elementos probatorios que así lo demuestren, a efecto de que sea declarada por la autoridad correspondiente, en este caso la Autoridad Registral.

Al respecto también se ha manifestado este Tribunal -entre otros- en el **Voto 246-2008** de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008:

“...La **marca notoria es una clasificación especial** cuya categoría debe ser **asignada por la autoridad respectiva** al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la

notoriedad de una marca **no puede ser simple concesión ni un calificativo** que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá a la sola **manifestación del opositor** al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que **no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar**. Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario...” (el énfasis ha sido agregado) (**Voto 246-2008**)

De este modo, siendo que no ha sido aportada a este expediente prueba idónea que determine que la marca solicitada haya adquirido la característica de la notoriedad, también debe rechazarse ese agravio.

Analizados los agravios de la parte apelante determina este Tribunal que éstos no resultan de recibo, ya que efectivamente la marca es descriptiva y por ello le falta distintividad, en razón de lo cual se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en representación de la empresa **ALIMENTOS PROSALUD, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:52:47 horas del 19 de junio de 2017, la cual se confirma.

**QUINTO. SOBRE EL 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en representación de la empresa **ALIMENTOS PROSALUD, S.A.** y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:52:47 horas del 19 de junio de



2017, para que se deniegue el registro del signo “ **alimentos prosalud** ” 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***

***Kattia Mora Cordero***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Carlos José Vargas Jiménez***

***Guadalupe Ortiz Mora***