



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0604-TRA-PI

**Solicitud de registro de marca “NATURALES MEJOR PARA TI” DISEÑO
ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC., Apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 15953-07)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 008-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las doce horas, diez minutos del cinco de enero dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de Apoderado General de la compañía **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.**, una sociedad organizada y existente conforme a leyes de Panamá, domiciliada en Comosa Bank Building, 1st Floor, Samuel Lewis Ave., P.O. Box 0816-01182 Panamá 5 República de Panamá, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta y un segundos del primero de julio de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de diciembre de dos mil siete, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, de calidades y condición señaladas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio



en clase 30 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir snacks o bocadillos a base de plátano frito, yuca frita, tortilla frita, papa frita, chicharrones, maíz desgerminado y harina de papa.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas con cincuenta y un segundos del primero de julio de dos mil ocho, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de julio de dos mil ocho, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse este caso de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada “**NATURALES... MEJOR PARA TI**” DISEÑO, en clase 30 de la nomenclatura internacional; argumentando que el signo propuesto analizado en su conjunto es intrínsecamente irregistrable, que carece de la suficiente distintividad, lo que lo convierte en un signo engañoso que puede confundir a los consumidores en relación con la naturaleza de los productos pues trasmite la idea que lo que se ofrece son productos en estado natural sin procesar. El Registro cita como fundamento jurídico para el mantenimiento de su criterio los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y en el de expresión de agravios no compartir el criterio del Registro para rechazar la inscripción de la marca solicitada por cuanto considera que no hay elementos para concluir que con la marca “**NATURALES... MEJOR PARA TI**” DISEÑO, el consumidor entendería que los productos están en su estado natural y no han sido procesados por cuanto los productos se exhiben con los requerimientos de ley como por ejemplo la tabla de contenido alimenticio, preparación, descripción del producto. Cita, comentarios a resoluciones emitidas por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI del Perú, concluyendo que la marca solicitada es un signo distintivo y posee las características necesarias para ser registrado.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL SIGNO SOLICITADO. La Ley de

Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define el término marca y lo considera, como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Se recoge en este numeral, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, la distintividad, considerada como la característica esencial de la marca, y que se manifiesta en la aptitud que tiene el signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de un empresario, de los de otros, que permite que el consumidor o usuario los diferencie e identifique.

Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente con esa característica de distintividad y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

En el caso del signo propuesto **“NATURALES...MEJOR PARA TI” DISEÑO**, estamos ante un signo mixto integrado por elementos denominativos y gráficos, donde la parte denominativa está formada por los término **“NATURALES MEJOR PARA TI”** y su parte gráfica por la figura de un corazón con tres siluetas humanas sobre una cima como fondo un cielo y una imagen de flor que representa el sol con rayos tras las siluetas conteniendo la parte denominativa y es, a partir de tal conjunto que debe realizarse su estudio de registrabilidad.

Analizada en un todo la pretendida marca, el elemento denominativo resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor. Puede observarse, que del conjunto denominativo lo que sobresale es el término **“NATURALES...”**, no sólo por el tamaño de las letras, sino por su colocación en la parte superior de las siluetas de personas; siendo que la otra parte formada por los vocablos **“MEJOR PARA TI”** se dispone en letras más pequeñas.

En tal sentido, la aplicación del literal d) del citado artículo 7, que estipula 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, fundamento para el rechazo de la solicitud, resulta procedente su aplicación, ya que tanto en su impresión gráfica, fonética e ideológica, la combinación de las palabras que conforman la marca propuesta directamente confiere cualidades, como la de ser naturales y mejores, a los productos que se pretenden proteger y el consumidor medio es probable, que así lo considere por lo usual de los términos.

Sobre el carácter descriptivo de un signo, Martínez Medrano señala que “ *Las designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, función, cualidades u otras características de los productos o servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son irregistrables como tales (...) carecen de distintividad, ya que la cualidad que describen es coincidente con la de otros productos ...*” MARTÍNEZ MEDRANO (Gabriel) y SOUCASSE (Gabriela), Derecho de Marcas, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, páginas 63.

De esta manera, el signo propuesto “NATURALES...MEJOR PARA TI” (DISEÑO), se estructura con términos que en sí mismos proveen a los productos a proteger de una cualidad particular, de tal forma que, acrecientan la posibilidad de confusión y podrían inducir a un consumo engañoso de parte del consumidor medio, ya que al distinguirse a los snacks o bocadillos a base de plátano frito, yuca frita, tortilla frita, papa frita, chicharrones, maíz desgerminado y harina de papa, sugiere que son productos naturales de mejor calidad para el consumidor, alusión de la que en el caso que nos ocupa, no puede tenerse certeza precisamente por el tipo de producto que se protege, además, de que podría evocar superioridad sobre los demás competidores de su misma especie o género.

Al dotar el signo de cualidades a los productos que se protegen, lo cual se trata de reafirmar con el diseño, pues en éste se presentan la silueta de tres personas en posiciones dinámicas, saludables, del análisis en conjunto, se concluye que la pretendida marca no posee la suficiente

aptitud distintiva para que le sea concedida su protección, por lo que la aplicación hecha por el Registro del numeral 7 inciso g), resulta conforme a derecho, ya que la distintividad, conforme Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos deviene como requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro.

Además de lo anterior, la negativa de inscripción se fundamenta también, en el inciso j) del citado artículo 7° de Ley de Marcas, que dispone que no podrán registrarse como marcas un signo que *“Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”*.

El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: *“Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)”*(OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86**).

Asimismo, a efecto de determinar si una marca es engañosa, la doctrina marcaria señala que; *“deben conjugarse dos criterios básicos: relacionar la denominación con los productos o servicios que intenta proteger y determinar la plataforma subjetiva, es decir, el consumidor medio de los productos y servicios que la marca distingue...Igualmente, existe inducción a error cuando se solicita como marca el nombre de un producto que no da respuesta a las expectativas que crea hacia el mismo,...”* (MARTÍNEZ MEDRANO Gabriel y SOUCASSE Gabriela M., op cit, pág.119).

Esta causal relativa a las marcas engañosas, pretende resguardar al consumidor promedio, por cuanto éste no suele reconocer a primera vista la naturaleza, la calidad y cualidad del producto, su primera impresión es determinante y de ahí surge la necesidad de que la marca no induzca a error, sino que debe contar con un alto grado de distintividad, ya que precisamente la razón

de ser de esta prohibición, se sustenta en no producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, situación que en el caso concreto podría presentarse. En esta línea, considera este Tribunal, que la marca propuesta podría generar la idea en el consumidor que los productos que fabrica y comercializa su titular tienen como cualidad la de ser naturales tal y mejores para consumir como lo denomina el signo, lo que constituiría un factor de confusión al estarse dentro del sector de alimentos.

Conforme lo anterior, este Tribunal estima que la marca “NATURALES... MEJOR PARA TI” DISEÑO apreciada en conjunto y en conexión con los productos que pretende distinguir, eventualmente podría causar confusión en el consumidor en relación con los productos que se ampararán, pues se trata de recalcar que son naturales y mejores para el consumidor.

Por consiguiente, las argumentaciones de la recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina relacionadas, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y de comercio “NATURALES ...MEJOR PARA TI” DISEÑO, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar los productos que pretende destacar en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en representación de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y un segundos del primero de julio de dos mil ocho, la cual se confirma.



QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en representación de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y un segundos del primero de julio de dos mil ocho, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- Inscripción de la marca**
- Requisitos de inscripción de la marca**
- TG. Solicitud de inscripción de la marca**
- TNR. 00.42.05**