

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0284-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca fábrica y comercio

(ES NATURAL QUE SEA UNA MAMA DIFERENTE) (5, 29)

ARLA FOODS AMBA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2016-11934)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO 0558-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cinco minutos del veinte de octubre del dos mil diecisiete

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-785-618, apoderada especial de **ARLA FOODS AMBA**, organizada y existente bajo las leyes de Dinamarca, domiciliada en Sønderrhøj 14, DK-8260 Viby J, Dinamarca, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:28:17 horas del 24 de abril del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en solicitud presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:55:05 horas del 6 de diciembre del 2016, la licenciada María Vargas Uribe, representante de **ARLA FOODS AMBA**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio ***“ES NATURAL QUE SEAS UNA MAMA DIFERENTE”*** en las siguientes clases:

Clase 5 Internacional, para proteger y distinguir ***“Sustancias y alimentos dietéticos adaptados***

para uso médico; alimentos para bebés; alimentos en forma de polvos para bebés; cultivos de microorganismos para propósitos médicos y veterinarios; sustitutos de leche materna; suplementos dietéticos en la forma de vitaminas y minerales; alimentos y bebidas dietéticas para propósitos médicos; lactosa para propósitos farmacéuticos”.

Clase 29 Internacional, para proteger y distinguir “*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, confitura, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; proteínas para consumo humano; cuajo; queso en polvo; sucedáneos para leche y crema; leche en polvo; crema en polvo así como otros productos lácteos en forma de polvo; productos mezclados en forma de polvo producidos especialmente a partir de leche; leche y crema ultra pasteurizadas (UHT), condensadas y esterilizadas”.*

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 11:28:17 horas del 24 de abril del 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...**

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser 14:09:33 horas del 4 de mayo del 2017, la licenciada María Vargas Uribe en la representación dicha, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

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

Redacta la Jueza Diaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma que se resuelve este caso no se consideran hechos de esta naturaleza

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial declaró inadmisibile el signo solicitado por razones intrínsecas de conformidad con el artículo sétimo inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ya que no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción.

Por su parte, la representante de ARLA FOODS AMBA, inconforme con la citada resolución, mediante agravios indica que los argumentos y elementos de juicio utilizados por la registradora no están bien sustentados legalmente, sino que se trata de un juicio de valor en el que ha manifestado literalmente “El consumidor no las retendrá por la dificultad que provocan”, y que se trata de una valoración personal, pues el hecho de que existan infinidad de marcas que conformadas con múltiples términos ésta no pueda registrarse, y que el consumidor no es discapacitado para que le cueste reconocer una marca como la es “ES NATURAL QUE SEAS UNA MAMA DIFERENTE”, y que el análisis que se haga en las marcas debe ser parejo y no debe depender del ánimo de quien está en ese momento analizando la marca. Que en Costa Rica, en ningún artículo de la Ley de Marcas se establece que se tenga que rechazar una marca por ser compleja o el signo muy extenso, y que la dificultad de recordar o no la marca, es una valoración subjetiva que depende de la capacidad de memoria que tenga el consumidor. Que ninguna marca ha sido presentada al público con estas características y para proteger productos en clases 5 y 29, por ello solicita ordenar se continúe con el trámite correspondiente para la inscripción de su marca.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, contiene en su artículo 7 las causales de objeción que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Así, y atinentes para el presente asunto nos

interesa:

“Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. ...”

En general, un signo no es registrable cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando califique o refiera en forma directa a características o cualidades que presenta o podría presentar lo protegido.

Por otra parte, la distintividad se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Aunado a ello, el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2, indica:

“B. – Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:...

2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;“

Por ende, la falta de distintividad es suficiente para denegar su inscripción, en el tanto cumple con la función de individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión.

Conforme al caso de análisis de la marca en cuestión “ES NATURAL QUE SEAS UNA MAMA DIFERENTE” este Tribunal comparte lo indicado por el Registro, en el tanto que su complejidad

por la extensión de los términos y sin desmembrarlos, sino en conjunto, podrían hacer que se pierda esa identificación marcaria que busca en la sana competencia diferenciar los productos y servicios de otros, así como establecer quien de donde proviene su origen empresarial.

El hecho de que marcas extensas y complejas hayan sido inscritas en determinado momento, ya este Tribunal se ha referido, el signo se ha de analizar a la luz de lo que establece su ley especial y por ende debe responder en forma objetiva al marco de calificación que ésta obliga, independientemente de lo que exista, incluso la ley contempla el procedimiento a realizarse en caso de que se considere que existe una trasgresión a sus disposiciones.

Por último, en cuanto a lo manifestado por el recurrente, sobre la autorización por parte del Registro de los signos complejos o extensos, novedosos y de idioma distinto al español como lo son: “BOSTON SCIENTIFIC ADVANCING SCIENCE FOR LIFE”, “ADVANCING KNOWLEDGE AND CARE”, “ADVANCING YOUR INNOVATIONS FOR HEALTH, o “ADVANCING KNOWLEDGE AND CARE”; donde según la apreciación del recurrente no existe fundamento legal que justifique el rechazo del signo por falta de distintividad; se debe señalar que no constituye un elemento válido a efecto de valorar la registrabilidad, y en el caso que nos ocupa, no tienen relación con la solicitud, puesto que cada signo debe ser calificado de acuerdo a los elementos que consten en el expediente, fundamentado en el principio de independencia y legalidad.

En razón de lo anterior este Tribunal considera que lo procedente es declarar *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto la licenciada María Vargas Uribe, representante de **ARLA FOODS AMBA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:28:17 horas del 24 de abril del 2017, la que en este acto *se confirma*, denegándose el registro de la marca de fábrica y comercio **“ES NATURAL QUE SEAS UNA MAMA DIFERENTE”**

CUARTO. 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, representante de **ARLA FOODS AMBA** en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:28:17 horas del 24 de abril del 2017, la que en este acto se *confirma*. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES
LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS
TG. Representación
TNR. 00.4206