

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**Expediente 2018-0316-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca de fábrica y comercio (DIGESTIVE)**

**SOCIEDAD ALIMENTOS DE PRIMERA S.A, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 9772-2017)**

**Marcas y otros Signos**

### ***VOTO 0604-2018***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y cinco minutos del diecisiete de octubre de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Gabriela Arroyo Vargas, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-933-536, en su condición de apoderada especial de la empresa SOCIEDAD ALIMENTOS DE PRIMERA S.A, con domicilio en Panamá, Corregimiento de José Domingo Espinar, Vía Domingo Díaz, Edificio Bonlac, Distrito de San Miguelito, ciudad de Panamá, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial 11: 25:32 horas del 31 de mayo de 2018.

**Redacta la juez Díaz Díaz, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LO ALEGADO POR LAS PARTES.** La compañía SOCIEDAD ALIMENTOS DE PRIMERA S.A., mediante escrito presentado el 4 de octubre de 2017 ante el Registro de la Propiedad Industrial, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “DIGESTIVE” en clase 29 internacional, para proteger y distinguir: *“Lácteos, yogurt, helados, bebidas lácteas y ponche de fácil digestión o para buena digestión”*.

El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el examen de la solicitud determinó rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la sociedad SOCIEDAD ALIMENTOS DE PRIMERA S.A., en virtud de que el signo marcario “DIGESTIVE” en clase 29 internacional, para proteger y distinguir: “*Lácteos, yogurt, helados, bebidas lácteas y ponche de fácil digestión o para buena digestión*”, incurre en las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, dado que se denota que el distintivo resulta descriptivo siendo que le proporciona características a los productos que pretende proteger y comercializar, por ende, carente de aptitud distintiva.

Por su parte, la representante de la compañía SOCIEDAD ALIMENTOS DE PRIMERA S.A., en su escrito de apelación expresó que la solicitud de registro del signo propuesto por su mandante superó el examen de calificación de forma y fondo, razón por la cual su mandante procedió con el retiro del edicto de Ley, para el 5 de diciembre de 2017. Que por resolución de las 14:17:55 horas del 17 de abril de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial, emite una nueva calificación de fondo indicando que la solicitud carece de aptitud distintiva. De acuerdo al principio de preclusión, el Registro debió tener por concluida esa etapa del procedimiento, ya que retrotraer el procedimiento a una etapa anterior es violatorio del debido proceso, ya que ello lesiona los derechos de su representada, dejándola en estado de indefensión. Agrega, el apelante que el signo propuesto por su mandante no es descriptivo, sino, que es una marca evocativa, por consiguiente, no contraviene la dispuesto por el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas, ya que a lo sumo el denominativo propuesto sería evocativo. Por lo anterior, solicita se declare con lugar el recurso de apelación, la nulidad y/o revocatoria del auto de prevención de la 14:17:55 horas del 17 de abril de 2018, se declare la revocatoria de la resolución impugnada y se continúe con el trámite de inscripción del signo propuesto por su mandante.

---

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO.** 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley, se debe realizar la siguiente observación: A la fecha de la resolución de la presente solicitud, se tiene como aspecto evidente la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Civil, Ley 9342, aprobada el 15 de diciembre del 2015, publicada en el alcance número 54 de la gaceta número 69 del 8 de abril del 2016.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° 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.”*

En ese sentido, 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 registración, respecto de productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa: *“... 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 acuerdo al citado numeral, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea de uso común en el lenguaje corriente, para el producto o servicio que pretende proteger, cuando sea descriptivo o calificativo de las características de ese producto o servicio y cuando no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que la distintividad requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga deba ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

En relación al carácter descriptivo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló: “... *Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger ...*”.

En consecuencia, la distintividad de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así que, de la normativa transcrita resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registraci3n, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condici3n de distintividad suficiente.

Dicho lo anterior, este Tribunal estima que el criterio del a quo, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,

---

no puede ser autorizado el registro del signo marcario “DIGESTIVE” en clase 29 internacional, para proteger y distinguir: “*Lácteos, yogurt, helados, bebidas lácteas y ponche de fácil digestión o para buena digestión*”, presentado por la compañía SOCIEDAD ALIMENTOS DE PRIMERA S.A., en virtud de las siguientes consideraciones:

Tal como se observa, el denominativo propuesto “DIGESTIVE” que se encuentra en idioma inglés traducido al español significa “DIGESTIVO” termino que no podríamos obviar es una expresión de uso común o genérica, y por tanto no podría ser apropiable por parte de un tercero, ya que ello dejaría en desventaja a los competidores de poder hacer uso de tal aditamento. En consecuencia, no podría utilizarse esa expresión de manera aislada y mucho menos que le proporcione el carácter distintivo al sino marcario pedido.

Por otra parte, la palabra empleada “DIGESTIVE” según su significado dentro del Gran Diccionario de la Lengua Española © 2016 Larousse Editorial, S.L., nos refiere al concepto: “... *digestivo, a 1. adj. Que tiene relación con la digestión tubo digestivo; aparato digestivo. 2. adj./s. m. Que ayuda a digerir tomo unas pastillas digestivas. ...*”, obsérvese, que en dicho sentido, la palabra empleada atribuye esa característica particular al producto, sea, para ayudar a la digestión o en su contesto empleado por el solicitante “**de fácil digestión**” y de esa misma manera será percibida por el consumidor medio, por lo que, a diferencia de los argumentos dados por el apelante el denominativo carece de distintividad, procediendo el rechazo de la solicitud. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en dicho sentido.

Señala la representante de la compañía SOCIEDAD ALIMENTOS DE PRIMERA S.A., en su escrito de apelación que la solicitud de registro del signo propuesto por su mandante superó el examen de calificación de forma y fondo, razón por la cual su mandante procedió con el retiro del edicto de Ley, para el 5 de diciembre de 2017. Y por resolución de las 14:17:55 horas del 17 de abril de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial, emite una nueva calificación de fondo indicando que la solicitud carece de aptitud distintiva. Cabe

indicar a la apelante que del análisis de los autos se desprende que la primera prevención realizada por el operador jurídico visible a folio 9 del expediente principal versa sobre el análisis de forma, y dentro de la cual se indica expresamente “*Antes de efectuar el respectivo análisis de fondo, se previene lo siguiente: ...*”, como además su correspondiente respaldo jurídico contenido en el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y su correspondiente plazo, mediando el error por parte del Registro, al expedir el edicto antes de haberse realizado la calificación de fondo.

Sin embargo, en la prevención de las 14:17:55 horas del 17 de abril de 2018 realizada por el Registro de instancia, se procede con la calificación de fondo y se subsana el procedimiento en cuanto a dicha omisión y se le concede al interesado la oportunidad procesal para que manifieste lo que tenga a bien y corrija su solicitud en cuanto a las objeciones señaladas, al amparo de lo dispuesto en el numeral 315 del Código Procesal Civil, y el contenido del artículo 14 de la Ley de Marcas, y respecto del contenido del numeral 7 incisos d) y g) del precitado cuerpo normativo, tal y como se desprende a folio 28 del expediente de marras.

Aunado a ello, cabe acotar que el artículo 315 del Código Procesal Civil, en lo de interés dispone: “*Medidas de saneamiento. Desde la admisión de la demanda y en las oportunidades en que corresponda, el juez deberá decretar las medidas necesarias para reponer trámites y corregir actuaciones, integrar el litisconsorcio necesario, y prevenir cualquier tentativa de fraude procesal.*”, facultad procesal que le permite a la Administración, subsanar los procedimientos previo a emitir un dictado final, en salvaguarda, no solo de los intereses de las partes que se puedan ver involucradas, sino que además, con el ánimo de no incurrir en una eventual nulidad.

Por otra parte, tampoco podríamos obviar el principio de legalidad de los actos al cual se ve sometido el Registrador, conforme lo disponen los artículos 11 de la Ley General de la Administración Pública y 11 de la Constitución Política, quien de advertir alguna

inconsistencia u omisión en el proceso de la calificación registral, como en el caso que nos ocupa ante la inadmisibilidad contemplada en el examen de fondo regulado en el artículo 14 de la Ley de Marcas, por aplicación del numeral 7 incisos d) y g) del precitado cuerpo normativo, por razones intrínsecas proceder su denegatoria. En consecuencia, se rechazan las manifestaciones de la recurrente en cuanto al principio de preclusión, ya que como ha sido analizado ello sería violatorio al principio de legalidad.

Aunado a ello, también debe considerar el apelante que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo primero establece la protección para los consumidores frente a situaciones de efectos reflejos en la competencia desleal entre productores. De modo tal que no podría la Administración registral permitir de manera alguna la coexistencia de signos que no tengan la aptitud distintiva necesaria para su registración, o en su defecto puedan causar o inducir a confusión respecto de los productos o servicios y/o su origen empresarial, lo cual sería violatorio no solo de los mandatos que este Tribunal debe hacer valer, sino que además, ello atentarían con el quehacer registral al que se encuentra sometida dicha actividad.

Conforme a lo anteriormente considerado, procede este Tribunal a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licda. María Gabriela Arroyo Vargas, apoderada especial de la empresa SOCIEDAD ALIMENTOS DE PRIMERA S.A, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial 11: 25:32 horas del 31 de mayo de 2018, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licda. María Gabriela Arroyo Vargas, apoderada especial de la empresa SOCIEDAD ALIMENTOS DE PRIMERA S.A, en contra de la resolución emitida por el Registro de la

---

Propiedad Industrial 11: 25:32 horas del 31 de mayo de 2018, la cual se confirma. 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 .-**NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

### **MARCAS INADMISIBLES**

#### **TE. MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLES**

**TNR. 0041.53**

### **MARCA CON FALTA DISTINTIVA**

#### **TG. MARCA INTRINSICAMENTE INADMISIBLE**

**TNR. 00.60.69**

### **INSCRIPCIÓN DE MARCA**

#### **TG. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA**

##### **MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TNR. 00.42.55**