

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0323-TRA-PI

*Digestive*

Solicitud de marca de fábrica y comercio “ ”

**SOCIEDAD ALIMENTOS DE PRIMERA SOCIEDAD ANONIMA.,** apelante

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2017-9774)**

[Subcategoría: Marcas y otros Signos]

### ***VOTO 0605-2018***

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

***Visto el recurso de apelación*** interpuesto por la licenciada María Gabriela Arroyo Vargas, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0933-0536, en su condición de apoderada especial de la compañía **SOCIEDAD ALIMENTOS DE PRIMERA SOCIEDAD ANONIMA**, existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en el Corregimiento de José Domingo Espinar, Vía Domingo Díaz Edificio Bonlac, distrito de San Miguelito en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:32:17 horas del 31 de mayo de 2018.

***Redacta la juez Ortiz Mora, y;***

---

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizados los análisis correspondientes, determinó rechazar la solicitud planteada por la apoderada de la empresa **SOCIEDAD ALIMENTOS DE PRIMERA SOCIEDAD ANONIMA**, en virtud de

considerar que la solicitud del signo solicitado *Digestive* en clase 29 internacional para proteger y distinguir “**lácteos, yogurt, bebidas lácteas y ponche de fácil digestión o para la buena digestión**”, incurre en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa **SOCIEDAD ALIMENTOS DE PRIMERA SOCIEDAD ANONIMA**, hace un análisis de lo sucedido con la solicitud presentada y agrega que en el presente caso se aplica el principio de preclusión, al indicar que el mismo hace referencia que al tenerse por concluida una etapa dentro del proceso de registro de una marca, la misma se tiene por terminada, por lo que al regresar a una etapa anterior es violatorio del debido proceso, ya que argumenta que el procedimiento registral marcario se rige por este principio, por lo que no es posible retroceder en el mismo por el principio de seguridad jurídica.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten relevantes para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. SOBRE LA NULIDAD.** A la sustanciación del recurso se la 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 ley.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** De previo a entrar al fondo del presente asunto es de mérito señalar, que de conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

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.**”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, en concordancia con situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y 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:

*“Artículo 7º- **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 acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, siendo que, esa **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.

De acuerdo a lo expuesto, al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir; provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad.

Constituyendo el signo propuesto en palabras de uso común para los productos que pretende proteger, hace que el consumidor medio no tenga un elemento particular de la marca que le permita diferenciarla y genere un recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que conlleve al signo su individualización de entre otras de su misma naturaleza y por ende tener el derecho de exclusividad sobre esa marca.

Considera este Tribunal que lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra a derecho, pues efectivamente el signo es carente de distintividad. La solicitante expresamente señala que la palabra “Digestive” se traduce al español como “Digestivo”, al respecto el Diccionario de la Real Academia Española lo define como:

digestivo, va **Del lat. tardío *digestivus*.**

1. adj. Dicho de una operación del organismo o de una parte de él: Que atañe a la digestión. *Tube digestivo. Funciones digestivas.*

2. adj. Que es a propósito para ayudar a la digestión. U. t. c. s. m.(...)

([dle.rae.es/?id=DkuNPl5](http://dle.rae.es/?id=DkuNPl5)).

Obsérvese, que conforme lo expuesto, la palabra DISGESTIVO es genérica, de uso común para el consumidor medio y además describe las características del producto, por cuanto el término “DIGESTIVO” imprime en la mente del consumidor que los productos al ser digestivos, ayudan a la digestión.

En cuanto al tema de la distintividad, este Tribunal en el Voto N° 089-2015 de las diez horas cuarenta minutos del veintidós de enero del dos mil quince, indicó “(...) *la doctrina ha señalado: “El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables”* (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).

La distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna

confusión al respecto. En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo pretendido, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio,

resultando que en el presente caso el signo  para los productos a proteger en clase 29 carente de distintividad.

Por otra parte, con relación a los alegatos de la apoderada de la SOCIEDAD ALIMENTOS DE PRIMERA S.A visibles a folio 40 del expediente, en torno al principio de preclusión, es importante señalar que en varios votos del Tribunal y referidos a esta figura, se ha definido: “supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo...”; figura que no cabe en el caso que nos ocupa puesto que primero tenemos como ente rector al principio de legalidad.

Al respecto en el voto 468-2017 de las diez horas treinta minutos del catorce de setiembre de dos mil diecisiete, este Tribunal en cuanto al procedimiento de calificación e inscripción registral, así como la aplicación del principio de legalidad dispuso:

*“(...) Es importante recordar, que el sistema registral costarricense integra dentro del Registro Nacional, al Registro de la Propiedad Industrial entre otros. Esto significa, que la materia de competencia de ese Registro, se le aplica la normativa registral existente en forma general, partiendo del Código Civil, de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, los diferentes reglamentos registrales y sin duda alguna, la legislación especial promulgada. En relación a este aspecto, el Tribunal Registral Administrativo en el Voto 036-2006 de las diez horas del dieciséis de febrero de dos mil seis indicó:*

---

*De previo a entrar al análisis del caso concreto; este Tribunal considera oportuno delimitar de forma general, algunos conceptos y procedimientos cuya aplicación es de suma importancia para la función calificadora del Registro de la Propiedad Industrial, lo anterior como institución que se incorpora de forma articulada con los demás registros que conforman el Registro Nacional, al desarrollo de la Seguridad Jurídica que parte de la publicidad de los derechos inscritos como garantía de certeza jurídica de las transacciones de bienes de todo tipo, para el desarrollo socioeconómico del país.*

*De lo anterior se desprende, que el Registro de la Propiedad Industrial, sigue para el ingreso a la publicidad registral de un acto o contrato, un procedimiento de calificación del acto rogado, con el fin de determinar la procedencia de su inscripción. Esa calificación se hace conforme al principio de legalidad, de las formalidades intrínsecas y extrínsecas con fundamento en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas citada o en su caso, conforme al procedimiento pedido en aplicación de la normativa que corresponda. Dentro de este procedimiento de calificación, donde se aplica el ordenamiento jurídico en general, hablamos de las normas generales y especiales, convenios internacionales e incluso la misma información constante en el Registro. Se aplica también dentro de este marco de calificación, los principios registrales que informan la materia registral.*

*Una vez inscrito el acto rogado que se conforma de un asiento registral con la información del bien que se inscribe, surge el principio de publicidad. Este principio recoge en sí mismo todo el iter procedimental que ha sufrido lo rogado en el proceso de calificación desde que ingresa hasta que se inscribe y se hace constar en un asiento para efectos de publicidad hacia terceros.”*

Conforme lo indicado queda claro que en el proceso de calificación registral se aplican varios principios registrales, siendo uno de ellos el pilar del sistema registral como es el principio de Legalidad, por tanto si un signo **DIGESTIVE** como el caso que nos ocupa incurre en una causal de inadmisibilidad no puede el registrador hacer caso omiso de tal violación al

ordenamiento jurídico y por preclusión proceder con su inscripción. El registrador es una persona que no es infalible, por lo que puede perfectamente equivocarse en la valoración inicial de un signo distintivo. Ante ello, existen los procedimientos legales para corregir tal error, como es el caso de marras y dictar una resolución acorde con el principio de legalidad.

Por las razones antes indicadas por este Tribunal, se concluye que efectivamente el signo solicitado incurre en la causal de inadmisibilidad del artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos

Dadas las anteriores consideraciones, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada María Gabriela Arroyo Vargas, en su condición de apoderada especial de la compañía **SOCIEDAD ALIMENTOS DE PRIMERA SOCIEDAD ANONIMA**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:32:17 horas del 31 de mayo de 2018.

**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 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, en cuanto al objeto de apelación.

### ***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Gabriela Arroyo Vargas, en su condición de apoderada especial de la compañía **SOCIEDAD ALIMENTOS DE PRIMERA SOCIEDAD ANONIMA**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad



---

Industrial a las 11:32:17 horas del 31 de mayo de 2018, la cual se confirma, denegando la inscripción del signo solicitado. 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, 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*