

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

APELACIÓN N° 2005-0194-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca "COMIDA PARA EL MUNDO" (diseño)

Willy Neustadt García, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7440-04)

VOTO N° 159-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las nueve horas quince minutos del veintiséis de junio de dos mil seis.

Visto el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Pal Hegedus, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y ocho-doscientos diecinueve, representando a Willy Neustadt García, de nacionalidad venezolana, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas diecisiete minutos diecinueve segundos del veinticuatro de mayo de dos mil cinco. Y

RESULTANDO

- I. En fecha siete de octubre de dos mil cuatro, Willy Neustadt García representado por Luis Pal Hegedus, solicita la inscripción de la marca de servicios:



clase 35 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: gestión de negocios comerciales, por representación, franquicias de marcas o páginas web comercial, administración de empresas.

- II.** A las trece horas diecisiete minutos diecinueve segundos del veinticuatro de mayo de dos mil cinco, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada*” (negrita y mayúsculas del original).
- III.** Por escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial en fecha trece de junio de dos mil cinco, la empresa solicitante apela la resolución antes referida, argumentando que el distintivo debe verse como un todo, que su novedad consiste en la aplicación que se hace a los servicios que se pretenden proteger, por lo que tiene aptitud distintiva, y no se induce al consumidor al error sobre los servicios a ofrecer.
- IV.** A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. Hechos probados. 1. Que el Licenciado Luis Pal Hegedus, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno- quinientos cincuenta y ochodocientos diecinueve, es Apoderado Especial del señor Willy Neustadt Garcés (folios 13 y 39). **2.** Que conforme al Listado de posibles antecedentes de marcas, a la fecha once de octubre de dos mil cuatro no existía una marca inscrita similar o igual a la solicitada (folios 14 a 17). **3.** Que en fecha ocho de setiembre de dos mil cinco y bajo el número 153825 se registró la marca de servicios “COMIDA PARA EL MUNDO”, denominativa, cuyo titular es Willy Neustadt Garcés, en clase 35 internacional para distinguir gestión de negocios comerciales, por representación, franquicias de marcas o páginas web comercial, administración de empresas. Su expediente se tramitó bajo el número 2004-0007577 (folio 30).

SEGUNDO. *Hechos no probados.* No existen hechos no probados de interés en la resolución de este proceso.

TERCERO. *Planteamiento del problema.* El Registro consideró que la marca de servicios solicitada



rompe con lo establecido por el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), que indica:

“Artículo 7.- 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. (...)”

Según indica el Registro, el signo solicitado está conformado por términos de uso común y genéricos, carentes de novedad y originalidad, y que relacionados con los servicios a proteger puede inducir a error, en definitiva, está desprovisto de todo carácter distintivo.

Por otra parte, alega el apelante, que apreciando en conjunto el signo propuesto y relacionándolo con los servicios a proteger, se denota que tiene la aptitud distintiva necesaria para ser registrado, pues se pretende crear una asociación en los consumidores respecto de una frase con un diseño novedoso y los servicios que se pretenden proteger, sin remitir a los signos o denominaciones descriptivas o características, lo cual cumple con el espíritu de la Ley N° 7978, permitiendo la distinción de los servicios.

CUARTO. *Análisis conceptual y normativo.* Apreciando el signo que se pretende registrar,



de frente a los servicios que se pretenden distinguir, gestión de negocios comerciales, por representación, franquicias de marcas o páginas web comercial, administración de empresas, considera este Tribunal al igual que el apelante, que el signo propuesto relacionado a los servicios a distinguir tiene la suficiente capacidad distintiva como para constituirse en un registro marcario.

Contrario a lo que considera el **a quo**, a pesar de que las palabras que conforman la parte escrita del signo son comunes, su unión al gráfico del mundo que semeja una manzana, le da una especial caracterización que la hace fácil y rápidamente reconocible. Si el signo pretendiera distinguir bienes o servicios relacionados con el ámbito de la comida o la alimentación, eventualmente podría perder por esto su carácter distintivo, pero, como es el caso en estudio, al estar referido el signo a la distinción de servicios que no se relacionan con el distintivo marcario, no encuentra este Tribunal la falta de aptitud distintiva que halló el **a quo**, para rechazar la inscripción solicitada.

La falta de carácter distintivo de un signo puede provenir del hecho de que esté compuesto exclusivamente por elementos genéricos, usuales o descriptivos. Pero, si el conjunto de dichos elementos genera el carácter distintivo, el signo será susceptible de registro.

Es por ello que se hace necesario para el operador jurídico, examinar detenidamente si la marca mixta está compuesta por varias palabras y cual de esos términos o conjunto de términos, le otorgan al signo la característica de distintividad, todo en función de los bienes y/o servicios a proteger.

“Comida para el Mundo” y diseño, si bien son términos de uso común y genéricos, alcanzan su

originalidad precisamente por su novedosa aplicación, existe una “**creación**” del intelecto que la hace registrable, pues al pretender distinguir servicios que no están directamente relacionados a la idea que transmite, sea la de alimentos o alimentación, la hace lo suficientemente distintiva como para constituir un registro marcario.

Al respecto, un Tribunal Argentino citado por el autor Otamendi, en uno de sus fallos, definió a la “creación”, como una *“locución dotada de cierta personalidad que permita distinguirla de otras e identificar – aunque sea secundariamente, como afirmación de una marca básica- un producto, línea de productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa”* (Otamendi Jorge, Derecho de Marcas, cuarta edición 2002, Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, página 49).

Continúa indicado este autor, que: *“No debe confundirse la originalidad del conjunto, con la de las distintas palabras que lo forman. Estas últimas, tomadas aisladamente, no importan un derecho exclusivo por el solo hecho de formar parte del conjunto, aunque en forma individual algunas puedan ser marcas por sí mismas. Es muy común, por otra parte, el incluir en los conjuntos palabras descriptivas, y por ello irregistrables. Esto no hace que el conjunto lo sea, y tampoco impide que otros puedan incluir en sus frases o publicidad estas palabras de uso común, desde luego de una forma que no provoque confusión.”* (Otamendi, op. cit., página 49).

El signo pedido tal como está dispuesto otorga la suficiente distintividad a los servicios que pretende proteger. En este sentido, no se puede decir que las palabras comida para el mundo y diseño, por el hecho de ser genéricas y de uso común, impidan el registro de la marca concebida en su integridad, salvo que su inclusión provoque un engaño en los destinatarios de los productos o servicios o en los medios comerciales, lo que no se constituye en el pretendido distintivo, siendo que la norma aplicada por el Registro, no corresponde al caso que se discute.

El hecho de que el diseño tenga forma de una manzana y que pueda confundirse con la palabra comida, no es suficiente para concebirla como irregistrable, pues esa “manzana” tiene pintado en su parte interior el continente americano y una parte ínfima del continente europeo; además los servicios que se protegen, tal como se indicó antes, no se refieren a “alimentos”, concebida esta palabra como conjunto de cosas que el hombre y los animales comen o beben para subsistir.

QUINTO. *Análisis del caso desde el punto de vista de marca arbitraria.* Analizado el signo propuesto como marca de servicios para distinguir gestión de negocios comerciales, por representación, franquicias de marcas o páginas web comercial, administración de empresas, considera este Tribunal que la marca solicitada se constituye en una marca arbitraria, siguiendo para ello el concepto esbozado por el autor Carlos Fernández Novoa, que nos dice: que marca arbitraria es aquella

“...cuyo significado no guarda relación alguna con la naturaleza o las características del correspondiente producto.” (Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2001, página 209).

En el caso de marras, el signo



no guarda relación con la naturaleza de los servicios que pretende distinguir, por lo que respecto de ellos resulta arbitraria. Dicha arbitrariedad es la que le otorga el carácter distintivo al signo, lo cual le da la fuerza intrínseca necesaria para constituirse en un registro de marca.

SEXTO. *Sobre lo que debe ser resuelto.* Según lo analizado anteriormente, el signo mixto apreciado en su conjunto, goza de la suficiente capacidad para distinguir los servicios que pretende proteger frente a otros de su misma naturaleza, por lo que al gozar de esa aptitud distintiva para conformar un registro marcario, lo que corresponde es acoger el recurso de apelación interpuesto, y por ende revocar la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas diecisiete minutos diecinueve segundos del veinticuatro de mayo de dos mil cinco, para que se continúe con el procedimiento de inscripción si otro motivo ajeno a los aquí analizados no lo impide.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se acoge el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Pal Hegedus, en su calidad de representante de Willy Neustadt Garcés, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas diecisiete minutos diecinueve segundos del veinticuatro de mayo de dos mil cinco, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción si otro motivo ajena a lo aquí analizado no lo impide. Se tiene 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.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca