

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0464-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro de la marca “*IDEAL (Diseño)*”

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 3871-2010)

Marcas y otros signos

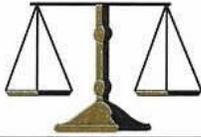
VOTO No. 220-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del veintiocho de febrero de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado José Paulo Brenes Lleras**, con cédula de identidad número 1-694-636, en su calidad de apoderado especial de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, trece minutos, veintiún segundos del veintiocho de marzo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de abril de dos mil diez, el Licenciado Aaron Montero Sequeira, en representación de la empresa **HEARTLAND SWEETENERS, LLC.**, sociedad constituida bajo las leyes de los Estados Unidos de América, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “***IDEAL (DISEÑO)***”, en clase 05 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “*sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, alimentos*”



dietéticos incluyendo edulcorantes, productos biológicos y sustancias dietéticas”.

SEGUNDO. Que los Edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta No 152, 153 y 154, los días 6, 9 y 19 de agosto de 2010 y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de octubre de 2010, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en representación de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S. A.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud.

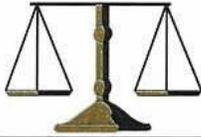
TERCERO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas, trece minutos, veintiún segundos del veintiocho de marzo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de abril de dos mil once, el Licenciado Brenes Lleras, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en su contra y por haber sido admitido el mismo, conoce este Tribunal Registral.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y

CONSIDERANDO

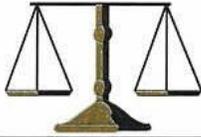


PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve este asunto y por tratarse de un tema de puro derecho, este Tribunal considera innecesario enumerar un elenco de hechos con tal naturaleza.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. A-) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición formulada y admite el registro propuesto por considerar que: *“...Analizadas las marcas se concluye que entre el signo solicitado (...) y la marca inscrita IDEAL para clase 29 Internacional, no existe relación en sus productos, que sea capaz de inducir a error o confusión al público consumidor, siendo posible la coexistencia registral y comercial, de dichos signos marcarios, razones por las cuales debe rechazarse la oposición presentada y en consecuencia admitirse la solicitud de la marca “ideal (diseño) en clase 05 internacional.”* **B-) ANÁLISIS DEL CASO BAJO EXAMEN Y PERTINENCIA DE LA OPOSICIÓN.**

De acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), el objetivo de las marcas es permitir la distinción de los productos o servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces de identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a disposición en el mercado.

Dicho numeral recoge una característica fundamental que deben contener las marcas para ser registrables: su **aptitud distintiva**, que consiste en la aptitud para distinguir en el mercado los productos o servicios de un empresario de los de otros, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique. Ahora bien, el **literal d)** del artículo 7º de la Ley de Marcas, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista 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, sobre lo cual se ha precisado que *“Las designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, función, cualidades u otras características de los productos o*

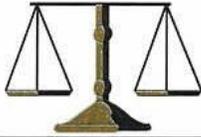


servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son irregistrables como tales (...) carecen de distintividad, ya que la cualidad que describen es coincidente con la de otros productos ...” (MARTÍNEZ MEDRANO (Gabriel) y SOUCASSE (Gabriela), Derecho de Marcas, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, página 63).

Realizada la consulta a la 22ª Edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (<http://www.rae.es/drae/>), encontramos que el término *ideal* simboliza algo que “... se acopla perfectamente a una forma o arquetipo. (...) Excelente, perfecto en su línea. (...) Modelo perfecto que sirve de norma en cualquier dominio...”

Es por ello que, en un primer análisis de este caso, en aplicación de lo dispuesto en inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, se concluye que la marca propuesta, al estar íntegramente constituida por el vocablo “**IDEAL**”, se constituye en un signo que sin duda alguna califica o describe una característica de los productos que pretende distinguir, al dar a entender o dar por supuesto que éstos son adecuados para el fin. Esta característica le da cualidades superlativas al producto ofrecido, con lo cual la empresa solicitante pretende obtener, desde luego, algún tipo de ventaja sobre los productos similares de quienes resulten ser sus competidores, situación que puede ser calificada como competencia desleal, y por ello no se encuentra ajustada a la Ley de Marcas. Aunado ello, esas cualidades pueden o no ser encontradas en dichos productos, por lo cual, el signo puede resultar engañoso, con lo cual violentaría lo dispuesto en el **inciso j)** del artículo 7 de la Ley de Marcas, en tanto puede *causar engaño o confusión sobre la naturaleza y cualidades de los productos protegidos*.

Por otra parte, el término IDEAL no debe ser apropiado por un solo competidor, por cuanto es un término que da atributos positivos al producto o servicio, toda vez que estos elementos deben quedar para el libre uso de todos los empresarios que se dediquen al mismo giro comercial.



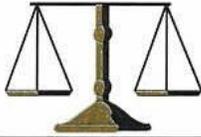
De lo expuesto se evidencia que el signo propuesto presenta una evidente falta de aptitud distintiva y por ello no puede ser admitida la marca “**IDEAL (Diseño)**”, con fundamento en los incisos d) y j) del artículo 7° de la Ley de Marcas, por resultar el signo propuesto consistente únicamente de elementos descriptivos y que además generan riesgo de engaño, siendo lo procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Brenes Lleras, en representación de la empresa opositora **Société Des Produits Nestlé, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, trece minutos, veintiún segundos del veintiocho de marzo de dos mil once, la cual se revoca en todos sus extremos pero por las razones esbozadas por este Tribunal en la presente resolución, en consecuencia se acoge la oposición, denegando el registro del signo propuesto por la empresa **HEARTH LAND SWEETENERS, LLC**.

TERCERO. 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 **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, representando a la empresa opositora **Société Des Produits Nestlé, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, trece minutos, veintiún segundos del veintiocho de marzo de dos mil once, la cual se revoca en todos sus extremos pero por las razones esbozadas por este Tribunal en la presente resolución, en consecuencia se acoge su oposición, para que se deniegue el registro del signo “**IDEAL (Diseño)**”. 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.**

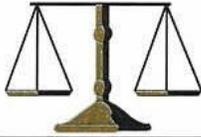
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29