

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2006-0120 TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “Naturalmente SIN COLESTEROL” diseño

Compañía Numar Sociedad Anónima, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2802-04)

VOTO No. 248-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del veinticinco de agosto de dos mil seis.

Recurso de Apelación, interpuesto por el licenciado Robert C. Van Der Putten Reyes, mayor, casado una vez, abogado y notario, vecino de Escazú, cédula de identidad número ocho- cero setenta y nueve-trescientos setenta y ocho y la licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor, soltera, abogada, vecina de Escazú, cédula de identidad uno-mil cincuenta y cinco-setecientos tres, en su condición de apoderados especiales de la **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANONIMA**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y siete minutos con diez segundos del veintitrés de mayo de dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de abril de dos mil cuatro, el señor Robert C. Van Der Putten de calidades y condición señaladas, solicitó la inscripción de la marca



TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

en clase 29 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir aceites y grasas comestibles.

SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, treinta y siete minutos y diez segundos del veintitrés de mayo de dos mil cinco, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7, incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por considerar, asimismo, que el distintivo marcario está compuesto de vocablos de uso común y genéricos que resultan descriptivos de algunas cualidades que eventualmente podrían poseer los productos a proteger.

TERCERO. Que inconformes con la resolución mencionada, los señores Robert C Van Der Putten Reyes y Giselle Reuben Hatounian, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el quince de julio de dos mil cinco, interpusieron entre otro, recurso de apelación, alegando, fundamentalmente, que la marca Naturalmente Sin Colesterol (Diseño), no evidencia ningún elemento del producto a proteger sino provoca que el consumidor se tenga que imaginar a qué producto se está refiriendo; que no puede considerarse como una marca genérica o de uso común que carece de aptitud distintiva por ser una marca compleja, debiendo llevarse su análisis bajo la visión de conjunto, además, según los apelantes, el diseño con los colores, con la figura del trébol en el centro le da un alto grado de distintividad a la marca. Aducen, además, que la denominación Naturalmente Sin Colesterol (Diseño) no hace referencia a ningún producto determinado, sino destaca características de muchos tipos de productos, no solo de aceites.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieran provocar la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como hechos probados de interés para la resolución de esta solicitud: Que los señores Robert Christian Van Der Putten Reyes y Giselle Reuben Hatounian de calidades dichas, son apoderados especiales de la empresa COMPAÑÍA NUMAR, SOCIEDAD ANONIMA (folio 21).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de interés para la resolución de esta solicitud.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se tiene que el a quo denegó el registro del signo “Naturalmente SIN COLESTEROL” (diseño), con fundamento en los literales c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, la marca se compone de palabras de uso común y genéricas, que resultan descriptivas de algunas cualidades o características que podrían poseer los productos a proteger.

Por su parte la sociedad recurrente destacó en su apelación y en la expresión de agravios, que el distintivo “Naturalmente SIN COLESTEROL” (diseño), es inscribible como marca pues no evidencia ningún elemento del producto a proteger y más bien el consumidor debe realizar una elucubración mental para determinar el producto, siendo una denominación que destaca características de muchos tipos de productos, no sólo de aceites; y por estarse ante una marca denominativa compleja su análisis debe ser en forma conjunta y global y no de forma individual.

CUARTO. ANALISIS DEL PROBLEMA. De acuerdo con el artículo 2° de la Ley de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, marca es: “...*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*”. Se recoge en este numeral, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, su distintividad, considerada como la característica esencial de la marca, y que se manifiesta en la aptitud que tiene el signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de un empresario de los de otros, y permite que el consumidor o usuario los diferencie e identifique. Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha resuelto reiteradamente, que un signo es inscribible no solo cuando cumple plenamente con esa característica de distintividad sino también, cuando no sea incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad comprendidas en los artículo 7º y 8º de la citada Ley de Marcas.

La solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “Naturalmente SIN COLESTEROL” diseño, fue rechazada por el Registro, por oponerse a lo estipulado en el artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de cita.

En referencia al inciso c), considera este Tribunal, no le es aplicable al signo objeto de denegatoria, pues se entiende que un signo es genérico, cuando describe o designa directamente la forma usual y común de un producto o servicio determinado, y ninguno de los términos ni el diseño que conforman la marca solicitada son, en el lenguaje corriente o en la usanza comercial en Costa Rica, la designación común o usual de ninguno de los productos comprendidos en la clase 29 de la nomenclatura internacional. En tal sentido, llevan razón los representantes de la Compañía Numar S. A., cuando aducen en relación con este inciso que “El consumidor al ver la marca NATURALMENTE SIN COLESTEROL DISEÑO, no evidencia ningún elemento del producto a proteger y más bien debe de realizar toda una elucubración mental para determinar el producto.”

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

En cuanto al literal d) del citado artículo 7, que estipula que no se puede otorgar el registro a una marca que consista 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, y que igualmente que el anterior, fue fundamento para el rechazo de la solicitud, sí resulta procedente su aplicación, ya que el signo propuesto es descriptivo de características del producto a proteger.

En relación al carácter descriptivo de un signo, Martínez Medrano señala 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, páginas 63.

De esta manera, el signo propuesto “Naturalmente SIN COLESTEROL” diseño, son términos que en si mismos dotan a los productos a proteger de una cualidad particular, de tal forma que, no se desvirtúa la posibilidad de confusión que pueda provocar e inducir al consumidor, ya que al distinguirse a los aceites y grasas con ella, se advierte que son productos naturales libres de colesterol, afirmación de la que en el caso que nos ocupa, no puede tenerse certeza precisamente por el tipo de producto que se protege, además, de que podría evocar superioridad sobre los demás competidores de su misma especie o género.

Al ser el signo descriptivo del producto que se protege, resulta no tener la suficiente aptitud distintiva para que le sea concedida su protección, por lo que la aplicación hecha por el Registro a quo del numeral 7 inciso g), está conforme a derecho ya que la distintividad, resulta ser una característica fundamental que debe ostentar un signo, pues su función es la de “... *individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión...*” (Tribunal Primero Civil, N° 831-R de las 7:30 horas del 6 julio de 2001).

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Además de lo anterior, la negativa de inscripción se fundamenta también, en el inciso j) del citado artículo 7° de Ley de Marcas, que dispone que no podrán registrarse como marcas un signo que *“Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”*.

El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: *“Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)”* (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.).

Asimismo, a efecto de determinar si una marca es engañosa, la doctrina marcaria señala que; *“deben conjugarse dos criterios básicos: relacionar la denominación con los productos o servicios que intenta proteger y determinar la plataforma subjetiva, es decir, el consumidor medio de los productos y servicios que la marca distingue...Igualmente, existe inducción a error cuando se solicita como marca el nombre de un producto que no da respuesta a las expectativas que crea hacia el mismo, aunque sí lo hace en relación con otros servicios relacionados.”* (MARTÍNEZ MEDRANO Gabriel y SOUCASSE Gabriela M., op cit, pág.119).

Esta causal relativa a las marcas engañosas, pretende resguardar al consumidor promedio, por cuanto éste no suele reconocer a primera vista la naturaleza, la calidad y cualidad del producto, su primera impresión es determinante y de ahí surge la necesidad de que la marca no induzca a error y cuente con un alto grado de distintividad, y precisamente la razón de ser de esta prohibición, se sustenta en no producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, situación que en el caso en exámine podría presentarse.

En razón de lo anterior, este Tribunal estima que la marca “Naturalmente SIN COLESTEROL” (diseño) apreciada en conjunto y en conexión con los servicios que pretende distinguir, resulta descriptiva y eventualmente podría causar confusión en el consumidor en relación con los productos que se ampararán, pues se trata de recalcar que los aceites son naturales y libres de colesterol.

QUINTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y comercio “Naturalmente SIN COLESTEROL” (Diseño), vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar aceites y grasas comestibles en el mercado, por lo que, con fundamento en el artículo 7 literales d), g) y j) resulta procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por los licenciados Robert C. Van Der Putten Reyes y Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderados especiales de la **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANONIMA**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y siete minutos con diez segundos del veintitrés de mayo de dos mil cinco, la cual ha de confirmarse.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y de jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por los licenciados Robert C. Van Der Putten Reyes y Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderados especiales de la **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANONIMA**, contra la resolución dictada por la Sub-Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y siete minutos con

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

diez segundos del veintitrés de mayo de dos mil cinco, la que en este acto se confirma. 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.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Abarca Durán