



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2010-0433-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica “TRIPLE ACCION NUTRICIONAL” (05)

MEAD JOHNSON & COMPANY., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2009-8936)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO No. 248-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas del veinticinco de agosto de dos mil once.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de Calle 19, Avenida 10, Casa N°872, San José, titular de la cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **MEAD JOHNSON & COMPANY.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Estado de Indiana 47721, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta y tres minutos y ocho segundos del siete de mayo de dos mil diez.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 14 de octubre del 2009, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición dicha solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica “**TRIPLE ACCION NUTRICIONAL**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “Productos de fórmulas para infantes”.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas con cuarenta y tres minutos y ocho segundos del siete de mayo de dos mil diez, dispuso rechazar



la inscripción de la marca “**TRIPLE ACCION NUTRICIONAL**”, con fundamento en lo dispuesto en los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO: Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de mayo de 2010, el Licenciado **Vargas Valenzuela**, apeló la resolución referida.

QUINTO. Que 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, 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 Suarez Baltodano, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO: En cuanto a los hechos probados y no probados: Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. Sobre el Fondo del Asunto. Acerca de la Resolución Apelada y los Argumentos esgrimidos por la parte Apelante. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica denominada “**TRIPLE ACCION NUTRICIONAL**”, en clase 5 de la nomenclatura internacional, argumentando que el signo marcario propuesto contiene elementos literarios de uso común y descriptivos, relacionado con el producto que desea proteger y resulta ser genérico y de uso común a su vez inapropiable por parte de un particular al transgredir el artículo 7 literales d) g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con el rechazo, el recurrente manifiesta que la oficina de marcas tiene una confusión en cuanto a lo que debe entenderse por términos genéricos y de uso común, debe observar este Órgano Colegiado que el signo pretendido protegerá productos de fórmulas para infantes, por lo



tanto no se está utilizando la marca para distinguir el producto que conlleva la definición del término, y además dichos productos nunca han sido presentados al público consumidor con esta presentación que resulta inventiva, llamativa y novedosa, por lo que no se está infringiendo las normas de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. El término “**TRIPLE ACCION NUTRICIONAL**”, se solicita como marca 05 para proteger productos de dicha clase y dar como resultado una marca totalmente novedosa y distintiva, que no ha sido utilizada en el mercado con esa presentación y con la cual se quieren productos que ni siquiera resulta descriptiva respecto a estos, por lo que dicha característica la convierte en una marca que no incide directa o indirectamente sobre los productos de la clase 5. Cita también jurisprudencia de este Tribunal con respecto a la marca “TRI-SUSTANCIA”, por lo que pide que se revoque la resolución apelada y se continúe con el trámite correspondiente.

Considera este Tribunal que la denominación “**TRIPLE ACCION NUTRICIONAL**” para proteger Productos de fórmulas para infantes, en clase 5, debe ser rechazada porque el signo carece de **capacidad distintiva intrínseca**, aspecto que regula el artículo 7 de la Ley de Marcas.

El signo solicitado da la idea al consumidor de una condición o característica “Triple Acción” nutricional que pudiera no tener los productos protegidos, lo anterior puede inducir a confusión, por lo que le es aplicable el **inciso j) del artículo 7** de la Ley de Marcas que, pretende evitar que se registren signos que puedan, causar engaño sobre las cualidades o alguna otra característica del producto.

Según lo considera el a quo en la resolución apelada, el signo carece de distintividad, según el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas. Es importante determinar que en términos generales, existen dos razones por las cuales los signos no pueden ser inscritos como marcas: 1- Porque el signo no tiene la capacidad de identificar o individualizar el producto que se quiere proteger por describir o anunciar sus cualidades que quiere proteger; o 2- Porque el signo no puede diferenciarse de otros previamente otorgados, para proteger productos de la misma especie y/o clase, según lo establecen los artículos 2 y 3 de la Ley de Marcas.



De lo anterior se colige que el **elemento esencial** de las marcas es su **carácter distintivo**, es decir su capacidad de distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Por lo anterior, debe interpretarse que el inciso g) del artículo 7, tiene una aplicación genérica para todos los casos en que un signo carezca de tal capacidad distintiva, o no la tuviera de manera suficiente, conforme sea analizado en el caso concreto, como en este asunto donde el signo solicitado por ser atributivo de cualidades, que también lo convierte en descriptivo por lo que contiene una prohibición intrínseca que impide otorgar su apropiación como marca de fábrica y comercio, tal y como lo estipula el inciso d) del citado artículo.

No concuerda este órgano en alzada con lo alegado por la parte recurrente por cuanto en el presente caso, el signo solicitado, además de tratarse de una denominación con significado propio; que al ser atributiva de cualidades a los productos que pretende proteger, en aplicación del artículo 7 inciso j), puede causar engaño o confusión al consumidor ya que otorga una calidad que pueden no tener, lo cual hace que el signo solicitado no tenga suficiente capacidad distintiva.

Siendo que del significado de la denominación solicitada, en su conexión con los productos que pretende distinguir, resulta una posibilidad de confusión en los extremos dichos (artículo 7 inciso j).

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en su escrito de expresión de agravios al manifestar que la marca es distintiva y novedosa, no es compartido por cuanto coincide este Tribunal con lo resuelto por el a quo y considera que está conformada por términos genéricos, descriptivos y de uso común pudiendo inducir a error al público consumidor respecto a los productos que la solicitante desea proteger, siendo que los conceptos de “**TRIPLE ACCION NUTRICIONAL**” denota una idea precisa del tipo de acción nutricional que ofrece el producto, por lo que son términos que describen y pueden llevar a confusión o engaño al consumidor promedio. Asimismo, a pesar del hecho de que la empresa solicitante invoque que existen antecedentes en los cuales se debe apoyar el



Registro para establecer la inscripción del signo solicitado no viene a constituirse en un parámetro para que el Registro **a quo**, se sienta comprometido a inscribir el signo solicitado; porque se trata de diferentes calificaciones en distintos momentos.

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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición dicha, en contra de la resolución de las ocho horas con cuarenta y tres minutos y ocho segundos del siete de mayo de dos mil diez, 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.**

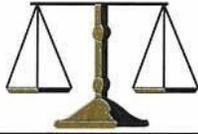
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor:

- Marca intrínsecamente inadmisibile.
- Marca descriptiva