



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-1023-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ALIMENTUM”**

**ABBOT LABORATORIES, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 3553-2009)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 264-2010***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cinco minutos del quince de marzo de dos mil diez.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, en su calidad de apoderado especial de la compañía **ABBOT LABORATORIES**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas tres minutos y dieciséis segundos del cuatro de agosto de dos mil nueve.

**RESULTANDO**

**PRIMERO:** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de mayo de dos mil nueve, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la compañía **ABBOT LABORATORIES**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en Illinois, Abbott Park,



solicita la inscripción, en clase 05 de la Nomenclatura Internacional, de la marca de fábrica y comercio “*ALIMENTUM*”, para proteger y distinguir “*Preparaciones alimenticias, a saber alimento (fórmula) para infantes; preparaciones y sustancias farmacéuticas; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebés*”.

**SEGUNDO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las once horas, tres minutos y dieciséis segundos del cuatro de agosto de dos mil nueve, resuelve “*(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.*”

**TERCERO:** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha doce de agosto de dos mil nueve, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación, razón por la cual conoce este Tribunal.

**CUARTO:** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS:** No se tienen hechos de tal naturaleza que incidan en la resolución del proceso por ser un caso de puro derecho.

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial determina lo siguiente “*(...) b) el signo “ALIMENTUM” está constituido por un vocablo de uso genérico y de uso común, con lo*



*cual se denota la ausencia de los elementos de originalidad que debe de ostentar una marca para ser distintiva; de igual forma el mismo es descriptivo de los productos a proteger; siendo estos: “Preparaciones alimenticias, a saber alimento (fórmula) para infantes; preparaciones y sustancias farmacéuticas; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebés”; siendo preciso aclarar que dicho término significa en el lenguaje natural del latín : “ALIMENTO”; por lo que se coincide con el criterio realizado por el Registrador por cuanto “(...) no se consigue el objetivo de la marca que es proporcionarle distintividad a los productos en el mercado de cualquier otro”; c) nótese que la anterior acepción nos transmite una idea muy clara de lo que se trata, al ser una designación usual del producto, con lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 7 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Así las cosas, es claro que la marca propuesta, efectivamente está compuesta por un vocablo genérico y de uso común, cuyo significado da al usuario una idea precisa del tipo de producto que se pretende proteger o distinguir en clase 05 internacional(...) e) que la marca analizada en su integridad, carece de distintividad, al estar conformada en su parte denominativa por un término genérico, (...) Que la marca propuesta resulta ser genérica y de uso común, a su vez inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede el **artículo sétimo**, que regula Marcas Inadmisibles por razones intrínsecas, **literales c), d) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos...”.*

Inconforme el recurrente, alega que su representada no está de acuerdo con lo resuelto por la Oficina de Marcas, ya que la marca “ALIMENTUM” en clase 05 de la Nomenclatura Internacional, es perfectamente inscribible, y que además existen infinidad de marcas solicitadas que aún siendo signos que indican o califican el producto o servicio que van a proteger se encuentran debidamente publicados en la Gaceta, sin que haya existido problema, por lo que considera que la marca “ALIMENTUM”, es susceptible de tutela registral y que en ningún caso está calificando los productos que se van a proteger y que ni siquiera es una idea sugestiva de lo que se protegerá, sino que más bien, es una marca



novedosa por cuanto no lleva relación de calificación respecto de los productos que desea proteger.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o 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**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, 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:*

*(...)*

*c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.*

*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 los incisos del artículo 7 citados, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea de **uso común** en el lenguaje corriente, para el producto o servicio que pretende proteger, cuando sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio y cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

*“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...)*”.

La **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Es así que de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.



Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 **incisos c) d) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, **“ALIMENTUM”**, para proteger y distinguir *“Preparaciones alimenticias, a saber alimento (fórmula) para infantes; preparaciones y sustancias farmacéuticas; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebés”*, por tratarse de un término de uso común, por resultar un signo calificativo, descriptivo, sea atributivo de cualidades de tales productos.

**CUARTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE:** Conforme las anteriores consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su calidad de apoderado especial de la compañía **ABBOT LABORATORIES**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas tres minutos y dieciséis segundos del cuatro de agosto de dos mil nueve.

**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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de mayo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su calidad de apoderado especial de la compañía **ABBOT LABORATORIES**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas tres minutos y dieciséis segundos del cuatro de agosto



de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*MSc. Norma Ureña Boza*



**Descriptor.**

***INSCRIPCIÓN DE LA MARCA***

***TE: Solicitud de inscripción de la marca***

***TG: Marcas y Otros signos distintivos***

***TNR: 00.42.55.***

***MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES***

***TE. Marcas con falta de distintividad***

***Marca descriptiva***

***Marca engañosa***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***