

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No 2005-0204-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de fábrica

Société des Produits Nestle S. A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 6372-04)

VOTO N° 270-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas treinta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil cinco.-

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, quien actúa en su condición de apoderado especial registra! de Société des Produits Nestle S. A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en 1800 Vevey, Cantón de Vaud, Suiza, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas treinta y nueve minutos y veintisiete segundos del diecisiete de enero de dos mil cinco, con ocasión de la solicitud de la marca de fábrica "TRI-SUSTANCIA", en la clase 29 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: Legumbres, frutas y setas en conserva, secas o cocidas, carne, aves de corral, caza, pescado y productos alimenticios provenientes del mar, todos estos productos también bajo la forma de extractos, de sopas, de gelatinas, de pastas para untar, de conservas, de platos cocinados, congelados o deshidratados, huevos, leche, crema de leche, mantequilla, queso y otras preparaciones hechas a partir de leche incluidas en esta clase, sustitutos de leche, bebidas a base de leche, sucedáneos de alimentos lácteos, postres hechos a partir de leche o de crema de leche, yogures, leche de soya y otras preparaciones a partir de soya, incluidas en esta clase, aceites y grasas comestibles, preparaciones proteínicas para la alimentación hechas a base de uno o más de los productos incluidos en esta clase, sustitutos de crema para el café y/o té, productos de salchichonería, mantequilla, de maní, sopas, concentrados de sopas, caldos, cubitos para hacer caldos, consomés.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el treinta y uno de agosto de dos mil cuatro, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición dichas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica "TRI-SUSTANCIA", en clase 29 internacional, para proteger y distinguir legumbres, frutas y setas en conserva, secas o cocidas, carne, aves de corral, caza, pescado y productos alimenticios provenientes del mar, todos estos productos también bajo la forma de extractos, de sopas, de gelatinas, de pastas para untar, de conservas, de platos cocinados, congelados o deshidratados, huevos, leche, crema de leche, mantequilla, queso y otras preparaciones hechas a partir de leche incluidas en esta clase, sustitutos de leche, bebidas a base de leche, sucedáneos de alimentos lácteos, postres hechos a partir de leche o de crema de leche, yogures, leche de soya y otras preparaciones a partir de soya, incluidas en esta clase, aceites y grasas comestibles, preparaciones proteínicas para la alimentación hechas a base de uno o más de los productos incluidos en esta clase, sustitutos de crema para el café y/o té, productos de salchichonería, mantequilla, de maní, sopas, concentrados de sopas, caldos, cubitos para hacer caldos, consomés.

SEGUNDO: Que mediante resolución dictada a las catorce horas treinta y nueve minutos veintisiete segundos del diecisiete de enero de dos mil cinco, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso: "*POR TANTO: Con base en la (sic) 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.*".

TERCERO: Que inconforme con dicha resolución, el licenciado Vargas Valenzuela presentó en su contra el recurso de apelación, en el que alegó que la denominación Tri-Sustancia no resulta descriptiva sino sugestiva o evocativa para los productos que se solicita proteger; que en este momento no es usada por ningún otro comerciante, y que se encuentra inscrita en El Salvador, Guatemala y Panamá.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

CUARTO: 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 provocaren la indefensión del gestionante, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Este Tribunal enlista como Hecho con tal carácter el siguiente: Que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición citadas, es apoderado especial registra! de la empresa Soci  t   des Produits Nestle, S.A.(Ver folio 13).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resoluci  n de este asunto, que pudieren tener el car  cter de No Probados.

TERCERO: SOBRE EL FONDO: A.-) Sobre las marcas en general. Conforme a la doctrina, puede definirse la marca como aquel bien inmaterial capaz de distinguir los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios id  nticos o similares de otra, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlos, distinguirlos y diferenciarlos. En nuestro sistema marcario, los art  culos 2 y 3 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (No 7978 del 6 de enero de 2000) definen el concepto de marca y establecen sus caracter  sticas fundamentales, a saber: a) su perceptibilidad, concebida como la necesidad de que un signo pueda ser captado por los sentidos, siendo la forma como los consumidores tienen conocimiento del producto o servicio; b) su distintividad, que representa la funci  n esencial que debe reunir un signo y consiste en la capacidad que tiene el signo para distinguir unos productos o servicios de otros; y c) su susceptibilidad de representaci  n gr  fica, que es la descripci  n material del signo por medio de elementos gr  ficos, sean estos palabras, im  genes, figuras, entre otros. De este modo, de acuerdo con los art  culos citados, tenemos que la funci  n primordial de la marca es la de distinguir productos o servicios, por lo que el signo cuyo

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

registro se solicita debe poseer un alto grado de distintividad, en otras palabras: "*El carácter distintivo de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que se refiere. El carácter distintivo dota al signo de un significado para el consumidor. De este modo, el consumidor recuerda la marca, la identifica con un producto o servicio y la vincula con un origen empresarial determinado*". (LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Editorial Civitas, 1ª edición, 2002, p. 151, par. 3º). Pero, además de cumplir con los requerimientos supra indicados, el signo, no debe encontrarse comprendido en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas por los artículos 7 y 8 de la citada Ley. **B.-) Sobre la resolución apelada y los agravios del apelante. 1.-)** El artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No 7978 (en adelante Ley de Marcas), en sus incisos c), d) y g) precisa que son marcas inadmisibles por razones intrínsecas y que 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 común 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. ...*". Bajo estos criterios de irregistrabilidad, se trata de proteger lo que es la función primordial de estos signos distintivos en general, es decir, su aptitud para distinguir los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra. **2.-)** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, considera que la marca cuyo registro se solicita no es susceptible de registro, pues, según dicho Registro, la denominación "TRI-SUSTANCIA" es un término de uso común, el cual no posee un carácter distintivo por no ser original ni novedoso, además de que al incluirse en la marca el monosílabo "TRI" se induce en error al consumidor, pues "*...da a entender que está compuesto por tres tipos de sustancias...*". Sin embargo, este Tribunal no comparte las razones aducidas por el **a quo**, y ello por lo siguiente: a) En lo que concierne a la aplicación del inciso c) antes citado, vemos que, ante la variedad de productos que se pretende proteger, el término TRI-SUSTANCIA no puede tenerse como la designación común o usual de dichos productos, por lo que dicho criterio no es aplicable en este caso. b) En lo

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

que se refiere al fundamento en el inciso d) citado supra, para denegar el registro de la marca, en cuanto que el signo TRI-SUSTANCIA puede servir para calificar o describir alguna característica de los productos protegidos, este Tribunal considera que, si bien el consumidor sabe y conoce que los productos que consume están constituidos por "sustancias" de distintas índoles y especies, lo cierto es que dicha marca, al evocar la idea de "tres sustancias", no es susceptible de crear en el consumidor la confusión de que los productos que serán identificados con dicha marca de fábrica están constituidos por tres sustancias exclusivamente; en efecto, el término TRI-SUSTANCIA no podría calificar o describir alguna característica de los productos, precisamente por la diversidad de los productos cuya protección se pretende y por ello se desvirtúa el riesgo de que los consumidores asocien dicho signo con las características directas de los productos que ha identificar la marca solicitada. c) Sobre la aplicación que hace el **a quo** del inciso g) líneas atrás transcrito, en cuanto a que la marca que se pretende inscribir no tiene suficiente aptitud distintiva para identificar los productos a proteger, estima este Tribunal que, dada precisamente la naturaleza y variedad de dichos productos, la marca de fábrica TRI-SUSTANCIA sí posee la suficiente capacidad distintiva para poder ser registrado, y es así, por cuanto la palabra "SUSTANCIA" por sí misma no describe ni caracteriza a ninguno de los productos protegidos y el término "TRI" tampoco lo hace, y su conjugación en el signo TRI-SUSTANCIA, no crea ninguna descripción ni caracterización de los productos; menos aún se puede aducir, que dicha locución sea la forma usual con la que se conocen dichos productos y la evocación que hace de la idea de "tres sustancias" no caracteriza a los productos protegidos, sino que, por el contrario, tiene la suficiente capacidad distintiva para que el consumidor logre asociar los productos con dicha marca, y distinguirlos con respecto a los productos similares de sus competidores, máxime que, como se desprende del estudio de antecedentes de marcas visible a folio 2 del expediente, no hay marcas similares inscritas con anterioridad. **3.-)** Los argumentos expuestos son suficientes para considerar que, por razones intrínsecas, la marca pretendida puede ser susceptible de registro. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por el apelante para presentar debidamente legalizados los certificados de registro de la marca TRI-SUSTANCIA en Guatemala, El Salvador y Panamá, y a pesar de lo cierto de la afirmación que hace al indicar que *"...teniendo en cuenta que dichos países son socios comerciales de nuestro país,*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

consideramos que es conveniente para la correcta protección de los signos marcarios en el área otorgar, tal y como lo han hecho las Oficinas de Propiedad Industrial, la debida protección registral a un distintivo como el propuesto, el cual es sin lugar a dudas original y novedoso.", se debe recordar al apelante que la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ni aún en los casos en que se invoque la prioridad del artículo 5 de la Ley de Marcas, pues el registro o no de una marca es un acto exclusivamente nacional y depende de circunstancias atinentes a cada Registro, por ejemplo, una marca puede ser inscrita en un país y ser rechazada en otro por existir, por ejemplo, un derecho previo de un tercero. Si bien el área centroamericana constituye una zona global de comercio para las grandes empresas transnacionales, lo deseable para ellas es poder tener sus marcas protegidas en todo el istmo por igual, sin embargo, esto se podrá dar en cada caso concreto dependiendo de las circunstancias internas de cada país, y dicha inscripción no podrá depender de que la marca se halle inscrita en otro país, cualquiera que éste sea. **C.-) Sobre lo que debe ser resuelto.** Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, al encontrar este Tribunal que TRI-SUSTANCIA posee la suficiente capacidad para distinguir los productos que con ella se pretenden proteger, procede declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en su condición dicha, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas treinta y nueve minutos y veintisiete segundos del diecisiete de enero de dos mil cinco, la cual se revoca en este acto para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de inscripción de la marca de fábrica "TRI-SUSTANCIA", en clase 29 internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

CUARTO: 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, No 8039; 126.c), y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, No 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se revoca la resolución apelada, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas treinta y nueve minutos y veintisiete segundos del diecisiete de enero de dos mil cinco, y en su lugar se ordena continuar con los procedimientos de inscripción de la marca de fábrica "TRI-SUSTANCIA", en clase 29 de la Nomenclatura Internacional, si otra causa legal ajena a la aquí examinada no lo impidiere.- 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. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Lie. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lie. William Montero Estrada