

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N°: 2006-0185-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “PRUÉBALO CHICKEN LINE (Diseño)”

Rápido Servicio de Alimentos de Costa Rica S.A. (Costa Rica Fast Food Service), Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8905-04)

VOTO N° 308-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las quince horas con treinta minutos del veintinueve de setiembre de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto conjuntamente por la señorita **Kattia Rodríguez Rodríguez**, mayor de edad, soltera, vecina de Alajuelita, con cédula de identidad número 1-823-495, y el señor **Marco Vinicio Acevedo Martínez**, mayor de edad, casado una vez, ejecutivo, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-727-579, en su calidad de **Apoderados Generalísimos Sin Límite de Suma** al actuar de manera conjunta de la sociedad **Rápido Servicio de Alimentos de Costa Rica Sociedad Anónima (Costa Rica Fast Food Service Sociedad Anónima)**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-014194, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas con trece minutos y cuarenta segundos del veintiocho de junio de dos mil cinco, con ocasión de la solicitud de inscripción de la marca de comercio **“PRUÉBALO CHICKEN LINE (Diseño)”**, en **Clase 29** de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir productos alimenticios hechos a base de carne de pollo.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de noviembre de 2004, la empresa **Rápido Servicio de Alimentos de Costa Rica, Sociedad Anónima (Costa Rica Fast Food Service Sociedad Anónima)**, presentó la solicitud de registro de la marca de comercio **“PRUÉBALO CHICKEN LINE (Diseño)”**, en **Clase 29** de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir productos alimenticios hechos a base de carne de pollo.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEGUNDO: Que por una objeción formulada por el citado Registro en su resolución dictada a las 13:56:131 horas del 1º de febrero de 2005, la empresa **Rápido Servicio de Alimentos de Costa Rica, Sociedad Anónima (Costa Rica Fast Food Service Sociedad Anónima)**, modificó el diseño de la marca solicitada, para dejarlo establecido de la siguiente manera:



TERCERO: Que por haber considerado el Registro de la Propiedad Industrial que la marca solicitada no tenía suficiente aptitud distintiva en los términos a los que alude el inciso g) del artículo 7º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, mediante la resolución dictada a las catorce horas con trece minutos y cuarenta segundos del veintiocho de junio de dos mil cinco, dispuso: ***"POR TANTO: / Con base en las 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..."***

CUARTO: Que inconformes con esa resolución, los apoderados de la sociedad **Rápido Servicio de Alimentos de Costa Rica, Sociedad Anónima (Costa Rica Fast Food Service Sociedad Anónima)**, mediante el escrito presentado el 1º de setiembre de 2005, interpusieron Recurso Revocatoria con Apelación en subsidio, argumentando que de manera interlocutoria ya habían modificado el diseño de la marca solicitada, para poder seguir con los trámites respectivos; que no hicieron reserva de la palabra "chicken", por ser de uso común, salvo en la forma y con lo elementos dispuestos en el diseño de la marca; que ésta analizada en su conjunto no es descriptiva, sino sugestiva, por cuanto tiene elementos diferenciadores especiales; y que constituye un diseño especial al que sólo se puede extender la protección registral a los elementos contenidos en él.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

QUINTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Presentación de documentos. En su escrito de apersonamiento ante esta instancia, los apelantes presentaron una certificación oficial, emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, y visible a folio 27, referente a la inscripción de la marca de comercio “**PRUÉBALO CHICKEN LINE (Diseño)**”, con el registro número **156509**, en **Clase 30** de la Clasificación Internacional, perteneciente a su representada, documento que este Tribunal tiene por incorporado al expediente.

SEGUNDO: Hechos Probados. Se tienen como hechos probados, de interés para la resolución de este asunto, los siguientes:

- 1º** Que la señorita **Kattia Rodríguez Rodríguez**, y el señor **Marco Vinicio Acevedo Martínez**, son *Apoderados Generalísimos Sin Límite de Suma* al actuar de manera conjunta de la sociedad **Rápido Servicio de Alimentos de Costa Rica Sociedad Anónima (Costa Rica Fast Food Service Sociedad Anónima)** (ver folio 3).
- 2º** Que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial, bajo el registro número **156509**, se encuentra inscrita la marca de comercio “**PRUÉBALO CHICKEN LINE (Diseño)**”, en **Clase 30** de la Clasificación Internacional, y cuyo titular es la sociedad **Rápido Servicio de Alimentos de Costa Rica Sociedad Anónima (Costa Rica Fast Food Service Sociedad Anónima)** (ver folio 27).

TERCERO: Hechos No Probados. No existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución de este asunto.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

CUARTO: Sobre el fondo. En cuanto a las marcas en general. En sentido amplio, la *marca* es todo signo o medio de cualquier clase o forma, que sirve para señalar y distinguir de otros productos y servicios similares; o también todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. De manera más estricta, la *marca* puede ser definida como el signo distintivo que sirve para diferenciar, en el tráfico mercantil, bienes o servicios procedentes de un empresario o grupo de empresarios, respecto de los bienes o servicios idénticos o similares de otros empresarios o grupos de ellos.

La *marca* puede estar constituida por letras, números, cifras y sus combinaciones, elementos figurativos, monogramas, escudos, estampados, viñetas, palabras o combinaciones de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación; y en general cualquier combinación de los signos o medios citados en los puntos anteriores. También puede referirse a nombres geográficos nacionales y extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos, y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas.

De tal manera, la *distintividad* de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al bien o servicio de que se trate, una identidad propia que lo hace diferente a otros, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirlo eficazmente de otros de los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto. Y es por eso que la Ley de Marcas establece dos clases de marcas inadmisibles: 1º, las *marcas inadmisibles por razones intrínsecas*, o sea, por razones de fondo; y 2º, las *marcas inadmisibles por razones extrínsecas*, o sea, por derechos de terceros, detallándose en los artículos 7º y 8º, respectivamente, los supuestos prohibitivos de la inscripción de una marca.

QUINTO: En cuanto a la marca solicitada. La empresa **Rápido Servicio de Alimentos de Costa Rica, Sociedad Anónima (Costa Rica Fast Food Service Sociedad Anónima)**,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

presentó la solicitud de registro de la marca de comercio “**PRUÉBALO CHICKEN LINE**”, en **Clase 29** de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir productos alimenticios hechos a base de carne de pollo, según el siguiente diseño:



SEXTO. **En cuanto al fundamento legal del rechazo de la marca y los motivos de la impugnación.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7º, inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000), en adelante Ley de Marcas, que a la letra dice:

ARTÍCULO 7.-Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...)

...declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**PRUÉBALO CHICKEN LINE (Diseño)**”, por haber considerado, de manera lacónica que ese signo “...no es susceptible de protección registral, ya que el distintivo solicitado está formado por términos genéricos de uso común, sin distintividad ni originalidad, además descriptiva [sic] de los productos a proteger”. No obstante, al confrontar estos motivos de rechazo, con el fundamento legal brindado por el Registro, salta a la vista que tales objeciones no se sustentan únicamente en el literal g) del citado artículo 7º de la Ley de Marcas, sino que involucran también los incisos c) y d) de esa misma norma; huelga decir que este Tribunal examinará este asunto conforme a las consideraciones –por más resumidas que hayan sido– del Registro.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Ahora bien, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación, que de manera interlocutoria ya se había modificado el diseño de la marca solicitada, para poder seguir con los trámites respectivos; que no se hizo reserva de la palabra “chicken”, por ser de uso común, salvo en la forma y con lo elementos dispuestos en el diseño de la marca; que ésta, analizada en su conjunto no es descriptiva, sino sugestiva, por cuanto tiene elementos diferenciadores especiales; y que constituye un diseño especial al que sólo se puede extender la protección registral a los elementos contenidos en él. Pero adicionalmente, junto con su escrito de apersonamiento ante este Tribunal, los personeros de la empresa solicitante se sirvieron adjuntar una certificación oficial, referente a la marca de comercio:



que se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial en la **Clase 30** de la Clasificación Internacional, signo distintivo que acaba siendo, dicho sea de una vez, idéntico al solicitado en esta oportunidad para la **Clase 29**.

Ante este panorama, y por las razones que se exponen de seguido, una vez analizados los motivos dados por el Registro para el rechazo de la marca que interesa, así como los alegatos de los apelantes y el precedente registral recién aludido, la mayoría de este Tribunal no encuentra razón alguna para confirmar el rechazo de esa inscripción.

Pártase de que, tal como se infiere del diseño del signo solicitado, la marca solicitada se trata de una marca **mixta** o **compleja**, debido a que “... las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico...” (véase Gabriel A. MARTÍNEZ MEDRANO y Gabriela M. SOUCASSE, Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 49), siendo evidente que en ella convergen un *elemento denominativo*, las palabras “PRUÉBALO” “CHICKEN” (“pollo”) “LINE” (“línea”), y un *elemento gráfico* que se integra al anterior, el cual fue debidamente descrito en el escrito inicial de la solicitud (ver

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

folios 1 y 2), siendo el determinante, el primero, es decir, el *denominativo*, porque “...*la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación...*” (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-ip-2001). En otras palabras, ese elemento *denominativo* es el primordial, porque es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia donde se dirige, directa y generalmente, la atención del consumidor (véase en igual sentido, para citar tan sólo algunos de los más recientes, los Votos N° 232-2005, 264-2005, 276-2005, 43-2006, 93-2006, 117-2006, 118-2006, 129-2006 y 171-2006, de este Tribunal).

Así las cosas, se tiene que el inciso **c)** del artículo 7° de la Ley de Marcas, que prohíbe la designación del producto o servicio que se va a proteger, usando para ello términos que se encuentran dentro del lenguaje común o la usanza comercial, no es aplicable al caso concreto, pues si bien las palabras “*pruébalo*”, “*chicken*” (“*pollo*”), y “*line*” (“*línea*”), son vocablos pertenecientes al lenguaje común y cuentan con un significado propio conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, unidos formando una frase compuesta, no son indicativos de los productos que se pretenden proteger, ya que los que se protegerían y distinguirían con el signo propuesto, es decir, “...*productos alimenticios hechos a base de carne de pollo...*”, no se conocen por las palabras “*pruébalo*”, “*chicken*” (“*pollo*”) o “*line*” (“*línea*”), vocablos éstos sobre los que, valga destacar, los apelantes no hicieron oportunamente reserva alguna, salvo en la combinación en que aparecen en el diseño a ser protegido, lo que de todas formas es congruente con lo estipulado en el artículo 28 de la Ley de Marcas. Sobre el particular, debe recordarse que el uso de el nombre de un producto o servicio dentro de un signo compuesto por un conjunto de elementos, no está prohibido, siempre que el registro se acuerde sólo para ese producto o servicio, como ocurre en este caso (artículo 7°, párrafo final, de la Ley de Marcas).

Tampoco estima la mayoría de este Tribunal que se dé en la especie el presupuesto al que se refiere el inciso **d)** del artículo 7° de la Ley de Marcas, que prohíbe la descripción del

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

producto a través del signo. Eso se debe a que el distintivo solicitado no se confunde con aquellos productos que va a identificar. A lo sumo, y compartiendo este órgano de alzada el criterio de los apelantes, podría sostenerse que el distintivo solicitado es uno **evocativo** o **sugestivo**, lo cual no es óbice para su inscripción, pues como bien se sabe, las **marcas evocativas** son aquellas en las que, aunque se brinda al público una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que se va a distinguir, no se refieren exactamente a la cualidad común y genérica de tal producto o servicio. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señaló:

“ ... en el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este producto o servicio. A diferencia del descriptivo, el signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. ...”. (Resolución dictada dentro del Proceso N° 17-IP-2003, el 19 de marzo de 2003; el subrayado no es del original).

Finalmente, el inciso **g)** del artículo 7° de repetida cita, hace referencia a la característica de la **distintividad** que debe tener cualquier signo marcario, llegando a constituirse en un requisito indispensable para que proceda la inscripción de una marca. En relación con la **distintividad**, la doctrina ha dicho que:

“ ... El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. ...” (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis-Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 107).

La prohibición de inscribir signos que carezcan de esa aptitud distintiva, se fundamenta en el **principio de la no confusión**, según el cual un signo no puede causar confusión de ningún tipo. El **riesgo de confusión** se produce cuando el signo, por diferentes motivos, confunde al público consumidor, pretendiéndose con la legislación marcaria evitar ese riesgo, impidiéndose el registro de los signos que pudieren generar alguna confusión. El fundamento de esto es, por parte de los comerciantes, su derecho a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por parte de los consumidores, su derecho a no ser confundidos,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

y por eso, como un signo debe tener capacidad distintiva, no se permite el registro de aquellos que carezcan intrínsecamente de esa aptitud. En tales términos se ha pronunciado, por ejemplo, el Tribunal Primero Civil:

“ ... *DISTINTIVIDAD de la marca, (...) es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”. Es decir, que en el proceso de adquisición, el público consumidor no vea su voluntad viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios (RIESGO DE ASOCIACION), o bien, en la calidad de los mismos (CONFUSION). ...”.* (Voto N° 831-R-2001, dictado a las 7:30 horas del 6 de julio de 2001).

En cuanto a esta otra causal de irregistrabilidad, la mayoría de este Tribunal considera que el signo **“PRUÉBALO CHICKEN LINE (Diseño)”**, posee la suficiente distintividad que lo hace apto para su inscripción, por cuanto no llama a confusión al público consumidor, porque sin llegar a describirlos o calificarlos, al quedar asociado a los productos a proteger, es decir, productos alimenticios hechos a base de carne de pollo, el consumidor medio destinatario de éstos, no podría ser llevado a confusión respecto de la naturaleza de tales productos, una cuestión que necesariamente debió haber sido ponderada por el Registro de la Propiedad Industrial, cuando anteriormente, en otra solicitud distinta de la que se ha examinado ahora, concedió a la misma empresa apelante el registro o inscripción de la misma marca de comercio **“PRUÉBALO CHICKEN LINE (Diseño)”** estudiada aquí, pero esa vez en **Clase 30** de la Clasificación Internacional, interpretando la mayoría de este Tribunal que sólo por una ausencia de uniformidad de criterios en el citado Registro, pudo haberse dado una controversia como la ventilada en esta oportunidad.

SÉTIMO: En cuanto a lo que debe ser resuelto. Por las consideraciones y el fundamento legal, doctrinario y jurisprudencial que anteceden, por mayoría, lo procedente será declarar con lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con trece minutos y cuarenta segundos del veintiocho de junio de dos mil cinco, la cual se revoca, y en su lugar disponer la continuación del trámite de inscripción de la marca solicitada, si otra circunstancia no lo impide. El Juez Suárez Baltodano salva el voto, declara sin lugar la apelación presentada, y confirma la resolución venida en alzada.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO:

Con base en las consideraciones, fundamento legal, doctrinario y jurisprudencial que anteceden, se declara CON LUGAR el recurso de apelación presentado conjuntamente por la señorita Kattia Rodríguez Rodríguez y el señor Marco Vinicio Acevedo Martínez, en representación de la sociedad Rápido Servicio de Alimentos de Costa Rica Sociedad Anónima (Costa Rica Fast Food Service Sociedad Anónima), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con trece minutos y cuarenta segundos del veintiocho de junio de dos mil cinco, la cual se revoca, y en su lugar se ordena la continuación del trámite de la inscripción de la marca de comercio “**PRUÉBALO CHICKEN LINE (Diseño)**”, en **Clase 29** de la Clasificación Internacional, si otra circunstancia no lo impide. El Juez Pedro Suárez Baltodano salva el voto. 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

Lic. Adolfo Durán Abarca

Licda. Rocío Cervantes Barrantes

Dr. Pedro Suárez Baltodano

VOTO SALVADO DEL Dr. Suárez Baltodano:

Análisis doctrinario y legislativo sobre las Marcas Mixtas o Complejas.

La posibilidad de que una marca pueda estar compuesta de varios signos o combinaciones de ellos esta expresamente contemplada en el Artículo 3º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En efecto dicho artículo establece: “*Artículo 3º- Signos que pueden constituir*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

una marca. Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios, especialmente las palabras o los conjuntos de palabras (incluidos los nombres de personas), las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier otro distintivo. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes”.

El caso en cuestión presenta cierta complicación porque se pretende inscribir un signo distintivo complejo, el cual está compuesto de una variedad de elementos tales como palabras, frases publicitarias, colores y dibujos. El procedimiento para determinar si una marca compuesta como la aquí tiene cualidades distintivas, ha sido muy bien descrito por el Tribunal Andino de Justicia, en la resolución que concluyó el PROCESO 30-IP-96, dictada el 12 de septiembre de 1997.

1.- Términos genéricos y descriptivos en las marcas mixtas y frases publicitarias

Al respecto, procedemos a insertar el análisis del tribunal antes citado:

“ ...La marca mixta puede estar compuesta por más de una palabra, en cuyo caso será preciso establecer cual es el término o conjunto de términos claves (esenciales) en la integridad de la denominación y que otorgan al signo la característica de distintividad. Así por ejemplo, en la marca mixta compuesta - además de los correspondientes gráficos- por las denominaciones "papas fritas XX", la palabra "XX" es el elemento diferenciador del signo. En cambio el término "papas fritas" constituye una denominación que designa el género del producto; por ello, dichos términos, individualmente considerados, no pueden constituir marca...La palabra "mayonesa" constituye un genérico para los productos de esa clase (mayonesas), consecuentemente no podría ser susceptible de registro; al serlo, los demás productores de mayonesas se verían imposibilitados de utilizar una denominación que es irremplazable por otra. Sin embargo, cuando el nombre genérico del producto está acompañado de un elemento denominativo distintivo, el genérico tan solo cumplirá con una función informativa; así, si se dice "mayonesa YY", la palabra "mayonesa" servirá para indicar al público de qué producto se trata; la palabra "YY" será la que le otorga distintividad frente a mayonesas de otros

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

empresarios, quienes no podrán utilizar "YY" pero sí "mayonesa", analizado en el total contexto de la marca, sí puede registrarse como elemento constitutivo de la misma.

“ Una situación similar se presenta cuando en las marcas mixtas se utilizan denominaciones que describen cualidades o características (calidad, valor, destino, lugar de origen) de los productos. Así, cuando una marca mixta está compuesta por denominaciones como "sabroso chocolate ZZ", no se está impidiendo que otros productores de chocolates utilicen el adjetivo "sabroso" para publicitar sus productos. La palabra "sabroso", en este ejemplo, está cumpliendo tan solo una función publicitaria. La frase publicitaria, conocida como "slogan", no es susceptible de registro como marca per se (marca-slogan), a menos que cuente con la suficiente distintividad o "fuerza distintiva". (En este sentido, ver Carlos Fernández Novoa, "Marca y Slogan Publicitario", citado por Hermenegildo Baylos Corroza en Tratado de Derecho Industrial, Civitas, Madrid, 1993, p. 808). Frecuentemente las marcas mixtas incluyen, slogans e incluso descripciones que acompañan a la denominación principal. Estos slogans y descripciones de los productos no son la parte esencial de la marca y tan solo operan como mecanismos de publicidad o información del producto. La protección del signo mixto, por lo general no se extiende a la frase publicitaria, a menos que la frase "cumpla con las condiciones de distintividad y novedad adicionadas con el elemento de originalidad y capacidad de la propaganda para identificar un producto o servicio" (Proceso 12-IP-95, G.O. No. 199, de 26 de enero de 1996).”

2.- Elementos protegidos en Marcas Mixtas.

Bien concluye la sentencia del Tribunal Andino antes indicada que:

“ ...En consecuencia, la parte esencial de la marca mixta es aquella que le otorga distintividad al producto, independientemente de la clase que sea. En este sentido, no se puede decir que las partes accesorias de la marca por el hecho de ser genéricas, descriptivas o informativas acerca de la calidad del producto impidan el registro de la marca concebida en su integridad, salvo que su inclusión provoque un engaño en los destinatarios de los productos o servicios o en los medios comerciales. Un ejemplo ilustra lo anterior, siendo perfectamente registrable una marca mixta compuesta por las denominaciones "Cigarrillos NN doble filtro con carbón, absorbente y gran sabor" y por rasgos gráficos característicos, incluidos determinados colores; no por contener la expresión "doble filtro con carbón, absorbente y gran sabor" la marca ha perdido su distintividad. El juzgador debe tener en consideración que la dimensión característica, en este ejemplo, está dada por la palabra "NN" y que las demás expresiones denominativas cumplen, simplemente, con una función publicitaria. Aun más, la frase "doble filtro con carbón, absorbente y gran sabor" al constituir un complemento de la marca "NN" y que goza de suficiente originalidad bien podría ser susceptible de registro como lema comercial, sin

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

perjuicio de que se encuentre formando parte de la marca mixta "NN (doble filtro con carbón, absorbente y gran sabor) (etiqueta)". Sin embargo, no con esto pretende decir este Tribunal que cualquier complemento de una marca puede ser registrado como lema comercial, pues para ello habrá que efectuar un análisis particular de las respectivas exigencias, que no es procedente precisar en el caso que nos ocupa. Sobre el particular la jurisprudencia en el Proceso 12-IP-96, G.O. N° 265 de 16 de marzo de 1997, dice:

"Dentro de la etiqueta y no como el nombre mismo de la marca se pueden agregar las aptitudes y el objeto del producto y el nombre mismo del producto, términos estos que no podrían ser registrados por su genericidad o por la descripción de las cualidades esenciales o de la aptitud del producto."

3.- Aplicación de los Principios sobre las Marcas Mixtas o Complejas en el Derecho Costarricense.

La doctrina comentada del Tribunal Andino es útil para comprender el artículo 28 en relación con el 7° párrafo final de nuestra Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. En efecto el artículo 28 antes citado nos indica: *"Artículo 28°- Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio"*; por su parte, el artículo 7° in fine, se refiere también a la problemática de marcas complejas cuando nos señala lo siguiente: *"Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: ... Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio"*. En este último párrafo del artículo 7 tiene como fin establecer una restricción adicional para la concesión de dichas marcas, con el fin claro de proteger al consumidor y evitar engaños en cuanto al producto que se ofrece, debe ser únicamente al que se refiere precisamente el nombre del producto o servicio mencionado.

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, al analizar una marca compuesta para determinar si es procedente su inscripción, el Registro de la Propiedad Industrial debe verificar dos elementos básicos:

- a.- la determinación de los elementos esenciales de la marca, que son luego del

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

primer análisis como esencial y a primera vista protegibles, excluyendo del análisis aquellos que caen dentro de la prohibición del artículo 7° de la Ley de Marcas, específicamente en sus incisos a) al q); y posteriormente,

b.- la aptitud de los elementos protegibles para calificado de conformidad con el artículo 3° de la mencionada ley, sea que el signo o combinación de signos sea capaz de distinguir los bienes o servicios.

4.- Análisis de la Marca solicitada a la luz de los principios antes mencionados en este Voto Salvado.

De la marca compleja objeto de este análisis debemos excluir entonces lo siguiente: la palabra CHICKEN por significar pollo en inglés, la cual ya se nos indica es la principal materia prima del producto a proteger, entrando en la prohibición del inciso c) del artículo 7° de la Ley. En iguales términos la palabra: “line” la cual se traduce en español por “línea”. La palabra línea se utiliza en el comercio para indicar clase o género, como se entiende en la expresión “el mejor de su línea”. De ahí que la misma se utiliza en comercio para dar una descripción del producto, que se refiere a una “línea” de productos, tal como se habla de línea blanca, línea de electrodomésticos, y este caso, línea de (productos a base) de pollo”. y por lo tanto también entre de las prohibiciones del artículo 7° de la Ley de marcas (específicamente al inciso b) una forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica.

De esta forma, en la marca nos quedan únicamente como elementos eventualmente protegibles a analizar, los siguientes:

- Gráficamente: demás de la palabra “PRUÉBALO”, dos gráficos referidos a un pollo y algo que podría ser una cresta o una corona, y los colores y arreglo de los mismos dentro de la etiqueta o conjunto que constituye la marca.

Toma especial importancia el análisis de la palabra “PRUÉBALO” como signo distintivo. Al respecto podríamos indicar las siguientes dos objeciones:

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Primera: Se trata de una palabra que hace referencia a una característica del servicio, puesto que se ofrece el servicio de preparar el pollo para que el consumidor lo pruebe y se alimente. El probar la comida que se ofrece. Procede acá aplicar el inciso d) del artículo 7 de la ley antes mencionada referido a *“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”*. La aplicación del inciso d) se haría en relación con el inciso g) que señala: *“g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”*. Lo anterior, porque precisamente el principal servicio que ofrece el adquirir el producto de pollo es poderlo probar, degustar y alimentarse con él.

Segunda: la palabra *pruébalo!*, es una interjección que se utiliza como elemento básico para ofrecer un producto a los consumidores, por lo cual el dar un monopolio sobre la misma puede tener implicaciones negativas sobre los intereses legítimos de los demás competidores para utilizarla, y no tiene ninguna capacidad para distinguir un producto de otro. Los aspectos relativos a la protección de la competencia se analizarán en el aparte siguiente.

5.- Consideraciones ulteriores relacionadas con los principios de protección a la competencia y al consumidor.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos nos ofrece criterios claros programáticos para la aplicación de la misma. Estos se encuentran incorporados en su artículo 1º el cual señala: *“Artículo 1º- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. Igualmente, pretende contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de productores y usuarios de los conocimientos tecnológicos, de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones”*. De ahí que se impone considerar además qué efectos relacionados con la protección del consumidor y de la lealtad en el comercio produce la protección de la marca solicitada.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Al respecto, la OMPI nos ha recordado lo siguiente¹:

“ ...Otra prueba utilizada en algunas jurisdicciones permite determinar si existe un interés legítimo, por parte de otros comerciantes, en utilizar el término legalmente. Incluso si existen otros términos, es decir, incluso si el término no es genérico, el registrador puede considerar desleal conceder al solicitante un monopolio. Con frecuencia, esta prueba conduce a los mismos resultados que la prueba antes mencionada para determinar el modo en que los consumidores entienden el término. Sin embargo, incluso cuando no es probable que los consumidores -o por lo menos una mayoría de ellos- consideren el término como una simple referencia a las características de los productos, el registrador puede considerar que debe mantener el término disponible para otros comerciantes que quisieran utilizarlo lealmente”.

Al respecto, bien aclara el texto citado posteriormente, que no debe abusarse de este criterio en el sentido de *“hacer difícil encontrar una marca apropiada susceptible”*, por lo cual:

“ el hecho de que existan otros comerciantes con un verdadero interés en utilizar lealmente un término puede ser invocado como un elemento adicional en el momento crucial de determinar la medida en que los consumidores considerarán el signo como una referencia al origen o como una referencia a las características de los productos. Sin embargo, este elemento no debería servir para justificar por sí solo una decisión de denegación del registro de un término cuando no es manifiesta la probabilidad de que los consumidores lo consideren como un término descriptivo ”²

En el caso en cuestión, conviene indicar que todo oferente de productos o servicios que son “comprados” o “probados” o “adquiridos” por el público tiene un interés legítimo de poder utilizar en su propaganda dichas frases como interjecciones para motivar a los clientes a tomar la decisión de adquirir sus productos. Esta interpretación sigue la línea del artículo 28 de la Ley de Marcas, cuando dice que la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.

Por lo anterior, considero que no es conveniente la inscripción de una marca para un producto como el que nos ocupa, cuyo elemento fonético principal sea la palabra “PRUÉBALO”, y que debe denegarse la inscripción de dicha marca, salvo que el solicitante haga renuncia también

¹ Ver OMPI, INTRODUCCIÓN AL DERECHO Y LA PRACTICA EN MATERIA DE MARCAS, CONCEPTOS BÁSICOS, MANUAL DE INFORMACIÓN DE LA OMPI, Ginebra 1994, 2ª edición. p. 22.

² OMPI, *op.cit.*, p. 22.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

de dicho término y puede entonces protegerse únicamente los elementos gráficos de la marca.

POR TANTO:

Declaro sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con trece minutos y cuarenta segundos del veintiocho de junio de dos mil cinco, la cual, en lo apelado, confirmo, y, por consiguiente, declaro el agotamiento de la vía administrativa.

Dr. Pedro Suárez Baltonado