

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0346-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “ENVIGA EL QUEMA CALORIAS”

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, S. A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 3900-2007)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 543-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las TRECE horas, treinta minutos del siete de octubre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de 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 compañía **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, S. A.**, una sociedad organizada y existente conforme a leyes de Suiza, domiciliada en 1800 Vevey, Cantón de Vaud, Suiza, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cincuenta y ocho minutos y trece segundos del once de junio de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de mayo de dos mil siete, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y

condición señaladas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**ENVIGA EL QUEMA CALORIAS**”, en clase 32 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir bebidas no alcohólicas, aguas de beber, aguas con sabores, aguas minerales y gaseosas, refrescos, bebidas energéticas y bebidas para deportistas, bebidas y zumos de frutas, siropes, concentrados y polvos para preparar bebidas que incluyen aguas con sabores, aguas minerales y gaseosas, refrescos, bebidas energéticas, bebidas para deportistas, bebidas y zumos de frutas.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas, cincuenta y ocho minutos y trece segundos del once de junio de dos mil ocho, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de junio de dos mil ocho, interpuso recurso de apelación.

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 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. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse el presente asunto de un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y/o no probados.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado, por considerar que el signo se encuentra incurso en las prohibiciones estipuladas en el inciso j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, o sea, que al utilizarse la frase “El quema calorías” puede causar engaño o confusión en el consumidor sobre la naturaleza de los productos, o sus cualidades.

El apelante por su parte no presentó alegato alguno a favor de los intereses de su representada ni pruebas de descargo.

TERCERO. SOBRE EL SIGNO SOLICITADO. Respecto a la posibilidad de que, por medio del uso del signo propuesto, se engañe o confunda al consumidor durante su acto de selección, considera este Tribunal que es dable la aplicación de la prohibición contenida en el inciso j) del artículo 7 la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, ya que, para los productos que se pretenden proteger, se identifican en 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”*.

La causal de irregistrabilidad que contempla el inciso j) citado, va en relación al fin informativo que poseen las marcas, ya que sobre ellas los consumidores en general confían, toda vez que, tienen el poder de identificar las cualidades del producto, haciendo posible que

el adquirente medio los diferencie y seleccione sin que se confunda, lográndose con ello, tanto la protección del titular de la marca así como del consumidor.

En relación a la causal que contempla el inciso j), el tratadista Manuel Lobato comenta el tema en los siguientes términos: *“La exclusión del registro de signos engañosos o deceptivos tiene por objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, la protección de los consumidores. (...)El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo. Así, en efecto, mientras que la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y solo prohíbe el registro de signos exclusivamente compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [art. 5.1.g) LM] no se ha incluido el adverbio exclusivamente, lo que conduce a afirmar que, si un elemento engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el signo considerado en su conjunto. (...)Ciertamente, los signos engañosos sobre las condiciones de la empresa que suministra el producto o servicio intentan atraer clientela creando una falsa expectativa en el consumidor.”* (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p.p. 253, 254 y 259-260**)

Avala este Tribunal, lo razonado por el Registro en relación a que la inclusión de la frase “EL QUEMA CALORIAS” puede causar engaño o confusión en el consumidor sobre la naturaleza de los productos o sus cualidades. Sobre el particular, el autor Jorge Otamendi indica que, *“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**).

En el caso concreto, del signo denominativo que se solicita “**ENVIGA EL QUEMA CALORÍAS**”, solo el término “**ENVIGA**” puede considerarse como de fantasía. El resto del signo resulta descriptivo de una cualidad, pues se afirma que sirve para quemar calorías, sobre la cual no puede darse certeza, tornando al signo en engañoso y por ende inmerso dentro de las causales de irregistrabilidad que al efecto establece la Ley de Marcas.

En este sentido, dado que la marca se va a aplicar a productos de la clase 32, consistentes en bebidas no alcohólicas, agua de beber, aguas con sabores, aguas minerales y gaseosas, refrescos, bebidas energéticas y bebidas para deportistas, bebidas y zumos de frutas, siropes, concentrados y polvos para preparar bebidas que incluyen aguas con sabores, aguas minerales y gaseosas, refrescos, bebidas energéticas, bebidas para deportistas, bebidas y zumos de frutas, el público consumidor podría sufrir engaño o confusión respecto a las características de los referidos productos.

En consecuencia, considera este Tribunal, que el signo “**ENVIGA**” no tiene la suficiente carga distintiva para consentir el registro solicitado, pues los otros términos que componen el signo, a saber: “**EL QUEMA CALORIAS**”, anula tal carga por la calificación que comporta la frase en si misma en relación a los productos que sugiere la solicitud. El signo apreciado en su conjunto y respecto a los productos que pretende distinguir, resulta atributivo de características, que, pueden o no contener los productos de que se trata y, además que, es claro que el público consumidor al encontrar en el mercado este tipo de marca le atribuya directamente al producto características de quemar calorías, siendo en definitiva una particularidad atribuida al producto sobre la cual no puede darse certeza.

Al respecto, merece tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.

En tal sentido, se advierte que el signo como se pretende registrar acredita características a los productos que va a identificar, y, que podrían producir en el público consumidor una expectativa encaminada a considerar que va a obtener un quema calorías, por lo que no puede considerarse que la marca posea intrínsecamente suficiente aptitud distintiva para otorgársele la protección registral solicitada.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y de comercio “**ENVIGA EL QUEMA CALORIAS**”, vista en su conjunto y en relación con los productos, no goza de la suficiente distintividad para identificar los productos que enlista en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su calidad de apoderada especial de la empresa **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y ocho minutos y trece segundos del once de junio de dos mil ocho, la cual se confirma.

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, Ley No. 8039 y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina 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 empresa **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y ocho minutos y trece segundos del once de junio de dos mil ocho, la cual 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Walter Méndez Vargas

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



DESCRIPTORES

MARCAS INTRINSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55