



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0375-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo (DISEÑO)**

**COMPAGNIE GERVAIS DANONE, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 7068-09)**

**Marcas y otros Signos**

### ***VOTO N° 563-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas veinte minutos del cinco de octubre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Alvaro Enrique Dengo Solera, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno quinientos cuarenta y cuatro cero treinta y cinco en su condición de apoderado especial de la empresa **COMPAGNIE GERVAIS DANONE.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas veintisiete minutos cuarenta y siete segundos del cuatro de marzo de dos mil diez.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el doce de agosto de dos mil nueve ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Alvaro Enrique Dengo Solera, apoderado especial de la compañía **COMPAGNIE GERVAIS DANONE.**, sociedad organizada bajo las leyes de Francia, domiciliada en 17, boulevard Haussamann 75009 París, solicitó la



inscripción de la marca de comercio



La marca consiste en un diseño especial el cual se comprende de la palabra “**HELPS NATURALLY REGULATE YOUR DIGESTIVE SYSTEM**” “escrita en letras mayúsculas estilizadas color verde oscuro, las mismas se encuentran dentro de un círculo color verde claro, de su circunferencia aparece una sombra color negra; además dentro del círculo, aparece una figura de silueta humana propiamente a la altura del abdomen, con una flecha color amarilla señalando hacia abajo, para distinguir en clase 29 de la nomenclatura internacional:” Leche, leche en polvo, cuajada, saborizada y batida. Productos lácteos, conocidos como: postres de leche, yogures, yogures para beber, queso tipo cotagge, bebidas compuestas a base de leche o productos lácteos, bebidas saborizadas compuestas a base de leche o productos lácteos, bebidas lechosas compuestas de leche o productos lácteos, bebidas lechosas que comprenden fruta. Productos fermentados a base de productos lácteos o productos fermentados con sabor a base de productos lácteos”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las diez horas veintisiete minutos cuarenta y siete segundos del cuatro de marzo de dos mil diez resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha veinte de abril de dos mil diez el licenciado Alvaro Enrique Dengo Solera, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

**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 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 la Juez Ureña Boza, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. LA RESOLUCIÓN APELADA.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la sociedad **COMPAGNIE GERVAIS DANONE** por haber considerado "(...)  
b) El signo "**HELPS NATURALLY REGULATE YOUR DIGESTIVE SYSTEM** está constituido por términos genéricos de uso común, ya que según la traducción aportada por el solicitante "ayuda naturalmente a regular tu sistema digestivo" con lo que se denota la ausencia de los elementos de novedad y originalidad que debe ostentar una marca para ser distintiva; la misma es descriptiva de los productos a proteger los cuales son:"leche, leche en polvo, cuajada, saborizada y batida. Productos lácteos, conocidos como: postres de leche, yogures, yogures para beber, queso tipo cotagge, bebidas compuestas a base de leche o productos lácteos, bebidas saborizadas compuestas a base de leche o productos lácteos, bebidas lechosas compuestas de leche o productos lácteos, bebidas lechosas que comprenden fruta. Productos fermentados a base de productos lácteos o productos fermentados con sabor a base de productos lácteos". (...) por lo que claramente se denota que el distintivo solicitado es descriptivo de los productos ya que el consumidor al ver los mismos puede pensar que al consumirlos su digestión se va a ver beneficiada, aunado al hecho que está conformado por una frase genérica utilizada usualmente para promocionar este tipo de productos.

El apoderado de la sociedad **COMPAGNIE GERVAIS DANONE** en su memorial de apelación indicó que no compartía el criterio del Registro porque en primer lugar que se



trataba de una marca mixta compuesta de un diseño y un texto, razón por la cual el análisis se debía hacer en conjunto, y que además se indicó que para efectos de esta solicitud marcaría no se hiciera reserva de las palabras HELPS NATURALLY REGULATE YOUR DIGESTIVE SYSTEM, lo cual por tratarse de una marca mixta sí permite su registro de acuerdo a lo petitionado.

**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,

para proteger y distinguir en clase 29 de la nomenclatura internacional:” Leche, leche en polvo, cuajada, saborizada y batida. Productos lácteos, conocidos como: postres de leche, yogures, yogures para beber, queso tipo cotagge, bebidas compuestas a base de leche o productos lácteos, bebidas saborizadas compuestas a base de leche o productos lácteos, bebidas lechosas compuestas de leche o productos lácteos, bebidas lechosas que comprenden fruta. Productos fermentados a base de productos lácteos o productos fermentados con sabor a base de productos lácteos”.

**CUARTO.** Conforme a lo anteriormente considerado, procede este Tribunal a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado especial de la empresa **COMPAGNIE GERVAIS DANONE.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas veintisiete minutos cuarenta y siete segundos del cuatro de marzo de dos mil diez, la cual se confirma.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado Alvaro Enrique Dengo Solera apoderado especial de la empresa **COMPAGNIE GERVAIS DANONE**, en contra de la resolución emitida por el Registro de



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

la Propiedad Industrial, a las diez horas veintisiete minutos cuarenta y siete segundos del cuatro de marzo de dos mil diez, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen .-**NOTIFÍQUESE**.

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*

-