



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1102-TRA-PI

Solicitud de registro como marca de comercio “BHEALTHY”

CORPORACION DE MERCADEO CORMERSA S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 7812-2012)

Marcas y otros Signos

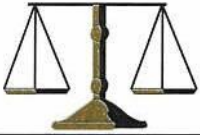
VOTO N° 0563-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del quince de mayo de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por el señor **Bernal Jiménez Chavarría**, mayor, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0511-0150, en su condición de apoderado generalísimo de la compañía **CORPORACION DE MERCADEO CORMERSA S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas treinta y dos minutos con tres segundos del veintidós de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el veintiuno de agosto de dos mil doce ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el señor **Bernal Jiménez Chavarría**, en su condición de apoderado generalísimo de la compañía **CORPORACION DE MERCADEO CORMERSA S.A**, con cédula jurídica número tres- ciento uno- trescientos dos mil ciento cincuenta y tres, solicito el registro de la marca de comercio denominada **“BHEALTHY”**, en **clase 32** internacional, para proteger y distinguir: *“Cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.”*



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas treinta y dos minutos con tres segundos del veintidós de octubre de dos mil doce, resolvió; “(...): *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 32 solicitada. (...).*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 24 de octubre de 2012, el señor **Bernal Jiménez Chavarría**, en su condición de apoderado generalísimo de la compañía **CORPORACION DE MERCADEO CORMERSA S.A**, interpuso recurso de apelación en contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas veinticinco minutos con cuarenta y ocho segundos del treinta de octubre de dos mil doce, resolvió; “(...) *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada (...).*”

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 Díaz Díaz. , 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **CORPORACION DE MERCADEO CORMERSA S.A**, en virtud de considerar



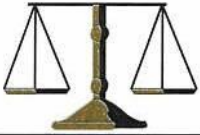
que el signo propuesto “**BHEALTHY**”, en **clase 32** internacional, contiene elementos que causan engaño respecto a los productos que desea amparar, son descriptivos y faltos de distintividad, por lo que no es posible otorgarle protección registral al trasgredir el artículo 7 incisos d), g) y j de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **CORPORACION DE MERCADEO CORMERSA S.A.**, en su escrito de apelación señala en términos generales que en la resolución apelada donde se rechaza la marca de su representada el análisis realizado no es objetivo y no aplica la jurisprudencia existente, tomando en cuenta los siguientes aspectos: que el signo **BHEALTHY**, no presenta significado alguno en el idioma español. Tampoco existen palabras o frases de uso común que tengan alguna similitud al signo **BHEALTHY**. Por otra parte, aun y cuando la traducción pueda resultar descriptiva de cualidades de los productos a distinguir, la forma en que el signo va a ser percibido por el consumidor no trasmite necesariamente dicha idea, por lo que se afirma que intrínsecamente dicho signo tiene la capacidad de convertirse en una marca registrada. Se adjunta jurisprudencia con relación al VOTO 355-2008. CASO “CUSTOM FIT”.

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 2° 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, y 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:

(...).

*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.*

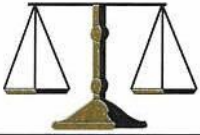
(...).

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

*j) **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.** (...).” (Lo resaltado no corresponde a su original)*

En este sentido, se desprende de la anterior cita legal, que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo o calificativo** de las características de ese producto o servicio. En esta línea, este Tribunal en resoluciones anteriores ha indicado que la marca es; *“(...), aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo (...).” Voto No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.*

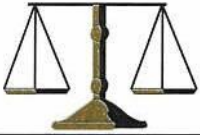
Ahora bien, la **distintividad** de una marca, en los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa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



Cabe señalar, para el caso que nos ocupa que el signo propuesto por la empresa **CORPORACION DE MERCADEO CORMERSA S.A**, denominado “**BHEALTHY**”, para proteger y distinguir; “*Cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.*”, a diferencia de lo que estima el recurrente la denominación se encuentra compuesta por un término que causaría engaño o confusión al consumidor sobre las características de los productos de que se trata, por cuanto, la palabra utilizada “**BHEALTHY**” si bien es un signo integrado en una sola palabra, lo cierto es que su pronunciación se entenderá y escuchará separado de healthy del idioma inglés correspondiendo esto a ser o estar saludable, y con ello evidentemente se le proporcionaría una característica particular a la bebida que se pretende comercializar.

En este sentido, al determinarse que la marca propuesta, efectivamente está compuesta por un término que alude a una característica u cualidad (ser saludable) sobre el producto que se pretende comercializar podría inducir a engaño o a confusión sobre la naturaleza de los productos, dado que los productos podrían o no tener esa característica o cualidad (ser saludables frente al resto de los productos que se encuentran en el mercado), y sobre la cual no puede darse certeza, en este sentido los hace descriptivos en caso de tenerla y engañosos en caso negativo, por ende, carece intrínsecamente de la aptitud distintiva para su registro. Aunado a ello, es importante traer a colación lo que al efecto establece el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2 indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Bajo esta perspectiva, es importante destacar que el signo analizado en su integridad carece de distintividad y puede provocar engaño, por cuanto estamos ante un signo formado por el término “**BHEALTHY**” que a diferencia de lo que estima el recurrente, al argumentar que en una denominación de fantasía, tal y como se analizó líneas arriba su impresión gráfica y fonética infieren en que el consumidor medio al ver la denominación empleada en los productos lo interprete o relacione de manera directa con un producto saludable, y en consecuencia podrían



considerarse así, ya que esa conjugación de términos a pesar de encontrarse en idioma inglés le proporciona una característica o cualidad que podría ser cierta o no, y de la cual no puede darse esa garantía, es ahí donde conlleva al engaño, por ende, la hace descriptiva y engañosa y en consecuencia carente de actitud distintiva, por lo que ello implica que la solicitud presentada se encuentra dentro de las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenidas en el artículo 7 incisos d), g) y j) del de la Ley de Marcas y otro Signos distintivos.

Por otra parte, es importante indicar que la inscripción de las marcas ante el Registro de Propiedad Industrial conlleva a un análisis y estudio de manera independiente para cada caso en particular. En este sentido, por encontrarnos dentro de una solicitud de un registro marcario, las aseveraciones con relación a otras marcas en el presente recurso carecen de todo interés, razón por la cual este Tribunal Registral Administrativo no se pronunciará con relación al VOTO 355-2008.

Finalmente, por las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, concuerda este Tribunal con el criterio dado por él **a quo**, y en este sentido lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado de la empresa **CORPORACION DE MERCADEO CORMERSA S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas treinta y dos minutos con tres segundos del veintidós de octubre de dos mil doce, la cual se confirma en todos sus extremos.

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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor **Bernal Jiménez Chavarría**, apoderado generalísimo de la compañía **CORPORACION DE MERCADEO CORMERSA S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas treinta y dos minutos con tres segundos del veintidós de octubre de dos mil doce, la que en este acto se confirma y se proceda con el rechazo de la marca de comercio “**BHEALTHY**”, en **clase 32** internacional. 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora.