



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2008-474-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “LIBRE DE GRASAS TRANS”  
(DISEÑO)**

**UNILEVER, n.v., S. A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 10846-07)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 632-2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas, cuarenta minutos del tres de noviembre de dos mil ocho.**

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Luis Pal Hegedus, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y ocho- doscientos diecinueve, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **UNILEVER, N.V.**, una sociedad organizada y existente conforme a leyes de Holanda, domiciliada en Weena 455, 3013 AL Róterdam, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, cuarenta y cuatro minutos del catorce de julio de dos mil ocho.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de mayo de dos mil ocho, el Licenciado Luis Pal Hegedus, de calidades y condición



señaladas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio , en clase 30 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “*Harina y preparaciones hechas a base de cereales; pan, biscochos, panecillos, pastelería, queques, tortilla (corn cake)*”

**SEGUNDO.** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las siete horas, cuarenta y cuatro minutos del catorce de julio de dos mil ocho, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Luis Pal Hegedus, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de julio 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 los incisos c), d), g) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, considerando que la frase “Libre de grasas trans”, no es un término de fantasía, es descriptivo de las características de los productos y una designación usual de los mismos, además llama a engaño o confusión sobre su naturaleza; pues protege productos totalmente distintos a la característica enunciada en el distintivo solicitado, todo lo cual lo hace carecer de distintividad necesaria para acceder a la protección registral.

El apelante por su parte el interponer su apelación y en la audiencia de expresión de agravios ante esta Órgano de Alzada, arguyó que la marca solicitada es mixta, compuesta por un elemento denominativo y otro figurativo ( con reserva de colores), por lo que su análisis debe hacerse en su conjunto, aclarando que no hace reserva exclusiva de la leyenda “Libre de grasas trans”. Además alega que los productos a proteger, que se clasifican en clase 30, son libres de grasas trans, por lo que no existe posibilidad de engaño o confusión en el consumidor. Finalmente expresa que dicho signo marcario y otros similares han obtenido protección registral en otras jurisdicciones, tales como Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Panamá, Paraguay, Uruguay y México.

**TERCERO. IRREGISTRABILIDAD DEL 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 descriptivos 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 **“LIBRE DE GRASAS TRANS”** 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, el signo denominativo que se solicita “**LIBRE DE GRASAS TRANS**” no puede considerarse de fantasía, pues contrario sensu, transmite al consumidor un mensaje o concepto descriptivo de una cualidad, pues se afirma que los productos protegidos están libres de este tipo de grasas, que como se sabe, desde un punto de vista nutricional, no se recomienda su ingesta por su incidencia en enfermedades cardiovasculares. Todo el elemento denominativo del signo, el cual predomina sobre el figurativo, redundando en un mensaje calificativo o descriptivo de una característica de los productos, lo que también contraviene lo dispuesto en el inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Aunque el recurrente haya manifestado que no se hace reserva exclusiva de la frase en que consiste la marca, ello no la hace registrable, pues la protección se reduciría entonces únicamente al elemento gráfico, el cual en el caso de marras ocupa un segundo plano y carece de por sí de un diseño capaz de atribuirle la distintividad requerida por el mercado.

Sobre el tema en particular, conviene tener presente que:

“Los **ácidos grasos *trans*** o **grasas *trans*** (en inglés *trans fat acids*, TFA) son un tipo de ácido graso insaturado que se encuentra principalmente en alimentos industrializados que han sido sometidos a hidrogenación como la margarina o al horneado como los pasteles entre otros. También se encuentra de forma natural en pequeñas cantidades en la leche y la grasa corporal de los rumiantes.

Las grasas *trans* no sólo aumentan los niveles de lipoproteínas de baja densidad (LDL) en la sangre sino que disminuyen las lipoproteínas de alta densidad (HDL lo que llamamos el "colesterol bueno"), provocando un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.

Los ácidos grasos *trans* se forman en el proceso de hidrogenación que se realiza sobre las grasas para utilizarlas en diferentes alimentos, con el fin de solidificarlo. Un ejemplo de ello es la solidificación del aceite vegetal en estado líquido para la fabricación de margarina. Además promueve la frescura, le da textura y mejora la estabilidad.

Estos ácidos grasos pueden ser particularmente peligrosos para el corazón y se asocian con el mayor riesgo de desarrollo de algunos cánceres. Los estudios más recientes demuestran que los niveles más altos de ácidos transgrasos pueden incrementar el riesgo de diabetes tipo II.

Las grasas hidrogenadas se utilizan en margarina, comidas rápidas, productos comerciales de pastelería, alimentos procesados y fritos.” (consultado en [http://es.wikipedia.org/wiki/Grasas\\_trans](http://es.wikipedia.org/wiki/Grasas_trans))

La marca solicitada, en relación con los productos que distinguirá, confiere, entonces, una cualidad nutricional a los mismos, de lo cual no puede darse certeza, aunque así lo afirme el apelante, tornando al signo en descriptivo y 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 30, consistentes en harinas y preparaciones hechas a base de cereales; pan, biscochos, panecillos, pastelería, queques, tortilla (corn cake), el público consumidor podría sufrir engaño o confusión respecto a las ventajas alimenticias de esos productos, lo cual puede no ser cierto.

En consecuencia, considera este Tribunal, que el signo solicitado no tiene la suficiente carga distintiva para ser objeto de registro, tal como lo estimó el Registro **a quo**, pues el elemento denominativo que lo compone, a saber: “**LIBRE DE GRASAS TRANS**”, 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 estar libre de este tipo de grasas, que no son recomendables por la nutrición moderna, 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 consumir productos muy saludables por lo que no puede considerarse que la marca posea intrínsecamente suficiente aptitud distintiva para otorgársele la protección registral solicitada, en contradicción con lo que ordena el inciso g) del artículo 7 de la Ley que rige la materia. .

**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 “**LIBRE DE GRASAS TRANS (DISEÑO)**”, 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 Luis Pal Hegedus, en su calidad de apoderado especial de la empresa **UNILEVER, S.V.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, cuarenta y cuatro minutos del catorce de julio 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 2º 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 Luis Pal Hegedus, en su calidad de apoderado especial de la empresa **UNILEVER, S.V.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, cuarenta y cuatro minutos del catorce de julio 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. Adolfo Durán Abarca*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**MARCAS INTRINSICAMENTE INADMISIBLES**

**TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.55**