



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0979-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SANO Y FELIZ SIEMPRE“,

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 7591-2011 (12021)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 724 -2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de agosto de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno seiscientos noventa y cuatro seiscientos treinta y seis, en su condición de apoderado especial de la sociedad **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ**, constituida bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Vevey 1800, cantón de Vaud, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas veintisiete minutos veintisiete segundos del once de octubre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cinco de agosto de dos mil once, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado especial de la sociedad **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SANO Y FELIZ SIEMPRE**“, en **clase 31** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y



distinguir: “Alimentos y sustancias para los animales y mascotas, incluyendo botanas, hamburguesas, bocadillos ,bocaditos, tocino y tiras de carne, pollo, conejo y res“

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las a las doce horas veintisiete minutos veintisiete segundos del once de octubre de dos mil once. dispuso: “(...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada(...)**”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de noviembre de dos mil once, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado especial de la sociedad **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ**, presenta recurso de apelación.

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 de 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO Y SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos de tal relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y



LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**SANO Y FELIZ SIEMPRE**“, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que el signo solicitado genera un engaño respecto a su indicación de describir el producto o sus cualidades, eliminando el ser sugestiva, para tornarse descriptiva o calificadora del producto, no es una sugerencia del resultado de utilizar el producto, es una aseveración directa de una característica específica del producto propuesto, que siempre será el animal o la mascota SANA y FELIZ si consume el producto, sea que es evidente el riesgo de inducir a error al consumidor promedio, ya no se tiene certeza del resultado y por ende puede no cumplir con las expectativas y necesidades del mercado.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación y de expresión de agravios, van en el sentido de que la marca no es engañosa y por otro lado si es capaz de distinguir los productos de los productos de otros comerciantes y por lo tanto no le son aplicables las prohibiciones del artículo 7 incisos g) y j) y que en vista de que la marca no es engañosa ni descriptiva de los productos que se desean proteger, siendo susceptible de distinguir los productos de su representada, de los productos del resto de los comerciantes, por lo que la marca no incurre en la prohibiciones señaladas.

CUARTO. 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:*

(...)

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”

En el caso analizado, considera este Tribunal al igual que lo hizo el Registro a quo, que el signo solicitado **“SANO Y FELIZ SIEMPRE“**, no es susceptible de apropiación marcaria ya que la misma puede causar engaño en el consumidor, puesto que no necesariamente el animal que consuma estos productos se va a encontrar sano y/o feliz, de tal manera que cuando el consumidor se encuentre ante la marca solicitada percibe una cualidad del producto, y entenderá que ese producto goza de una determinada característica o cualidad, siendo que el signo no cuenta con la distintividad para identificar los productos que pretende proteger en el mercado. El consumidor retiene en su mente estos términos o palabras alusivos a productos de un manera más clara y concisa, de manera tal que éstos términos no pueden ser objeto de apropiación marcaria ya que contraviene la Ley de Marcas, por lo que el signo solicitado no es susceptible de inscripción al ser una designación que pueda causar engaño o confusión.



Respecto a los agravios del apelante en cuanto a que la marca no es engañosa y por otro lado si es capaz de distinguir los productos de los productos de otros comerciantes y por lo tanto no le son aplicables las prohibiciones del artículo 7 incisos g) y j) deben ser rechazados toda vez que más bien ha quedado demostrado conforme lo indicado, que el signo es engañoso y susceptible de causar confusión.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, de que el signo solicitado incurre en la causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenida en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual no puede ser autorizado el registro del signo propuesto para proteger y distinguir en **clase 31** de la Clasificación Internacional de Niza, “Alimentos y sustancias para los animales y mascotas, incluyendo botanas, hamburguesas, bocadillos ,bocaditos, tocino y tiras de carne, pollo, conejo y res”, según la normativa indicada.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado especial de la sociedad **SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas veintisiete minutos veintisiete segundos del once de octubre de dos mil once, la que en este acto 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado especial de la sociedad **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas veintisiete minutos veintisiete segundos del once de octubre de dos mil once, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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 par lo de su cargo.- **NOTÍFIQUESE.-**

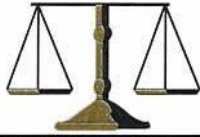
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Iilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55