



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0213-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “Naturally Almond (diseño)”.

JEC CONSULTING AND TRADING, INC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014--10194)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 795-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las diez horas con quince minutos del veintidós de octubre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número cuatro, cineto cincuenta y cinco-ochocientos tres, en su condición de apoderado para propiedad industrial, de la empresa **JEC CONSULTING AND TRADING, INC**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Estados Unidos, con domicilio y dirección exacta en el 1525-A Sunset Boulevard, West Columbia, South Carolina 29169 USA, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y nueve minutos, treinta y nueve segundos del diecisiete de febrero del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiuno de noviembre del dos mil catorce, el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo



como marca de fábrica y de comercio, para proteger y distinguir: “bebidas alimenticias a base de almendra sustituto de la leche”, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. En resolución final de las ocho horas, treinta y nueve minutos, treinta y nueve segundos del diecisiete de febrero del dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial indica “**SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada “NATURALLY ALMOND (diseño)”, para la clase 29 internacional.**”

TERCERO. Que inconforme con la resolución supra citada, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el veinticinco de febrero del dos mil quince, en representación de la empresa **JEC CONSULTING AND TRADING, INC**, interpuso recurso de apelación, siendo, que el Registro aludido, mediante resolución dictada a las catorce horas, trece minutos, cuarenta y seis segundos del dos de marzo del dos mil dieciséis, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está



solicitando la marca de fábrica y de comercio para la protección de: “bebidas alimenticias a base de almendra como sustituto de la leche”, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el artículo 7, inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la solicitud del signo solicitado, toda vez que carece de toda distintividad para ser susceptible de inscripción, ya que los términos denominativos que lo componen son de uso común con respecto a los productos que pretende proteger, en relación con su significado.

El representante de la empresa solicitante, en su escrito de apelación presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial presentado el veinticinco de febrero del dos mil quince, alega que la marca solicitada Naturally Almond, si bien incluye el término “ALMOND” en español almendra, es descriptivo del producto y por lo tanto es un término de uso común, se debe considerar que el término “Naturally” en español naturalmente el no es un término de uso, ya que no califica ni describe alguna característica del producto. La marca solicitada debe de aceptarse en su conjunto porque posee suficiente aptitud distintiva ya que contiene elementos no genéricos ni descriptivos y no es un signo engañoso. Por lo que solicita se continúe con el proceso de inscripción de la marca solicitada.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.



En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) **sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión** entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

Partiendo de lo señalado anteriormente, cabe mencionar, que los 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. [...].” (lo resaltado en negrita no es del texto original).

En este sentido, el tratadista Otamendi, señala que “El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca [...]. El carácter distintivo se mide o se establece con relación a los productos o servicios que va a distinguir.” **”(OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989, p. 25).** Siendo, que de acuerdo a la normativa y doctrina transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si no goza de distintividad suficiente.



Para el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta lo antes expuesto, vemos que la



denominación propuesta para proteger y distinguir **“bebidas alimenticias a base de almendra”**, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, es una expresión que describe una característica de los productos a proteger, que es indicar, que los productos a distinguir se preparaban con almendra natural. Ello es así, dado que la palabra **“Naturally”** de conformidad con la definición que da la **Universidad de Chicago, Diccionario Español-Inglés Inglés-Español, Editorial Pocket Books New York London Toronto Sydney, p. 461**, significa **“[...] naturalmente”**, y el vocablo **“Almond”**, de acuerdo al diccionario indicado, **p. 294**, significa **“[...] almendra”**.

Por consiguiente, y partiendo de los conceptos mencionados, tenemos que la frase **“Naturally Almond”** traducida del idioma inglés al español significa **“Naturalmente Almendra”**, siendo, que ésta proyecta al público consumidor la idea de que los productos son preparados naturalmente de almendra. Por lo que considera este Tribunal que la marca solicitada



se convierte en una frase que debe estar disponible para todos los competidores que estén dedicados a la venta de productos iguales en el mercado, de manera que esa expresión no puede ser apropiable por parte de terceros y limitar con ello a los demás comerciantes a poder utilizarlos en sus propuestas, por ende, el calificador a la hora de realizar su análisis no podría considerarlo como elementos que le proporcionan el grado de distintividad necesario para obtener protección registral. De ahí que la marca propuesta quebranta el **inciso g) del artículo 7** de la Ley de Marcas citado, para la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, así como el artículo 6 quinquies b-2, que en cuanto al carácter distintivo dice, que ante la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción



En virtud de lo señalado anteriormente, el alegato de la empresa apelante en cuanto a que la marca en su conjunto posee actitud distintiva, no resulta procedente, porque como se indicó anteriormente, la marca solicitada se limita a atribuir una característica que cualquier otra empresa en el mercado atribuiría a sus productos. De manera que la marca



no distingue los productos a proteger “bebidas alimenticias a base de almendra como sustituto de la leche”, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, de otros de su misma naturaleza que se encuentran en el comercio. Además, cabe indicar, que los dibujos de la hoja y la almendra no le agregan la suficiente distintividad, porque estos elementos lo que hacen es reafirmar la idea que los productos son naturalmente de almendra.

En virtud de las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado para la propiedad industrial de la empresa **JEC CONSULTING AND TRADING, INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y nueve minutos, treinta y nueve segundos del diecisiete de febrero del dos mil quince, la que en este acto debe **confirmarse**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**Naturally Almond (diseño)**”, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza.

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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado para la propiedad industrial de la empresa **JEC CONSULTING AND TRADING, INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y nueve minutos, treinta y nueve segundos del diecisiete de febrero del dos mil quince, la que en este acto se **confirma**. Se **deniega** la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**Naturally Almond (diseño)**”, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza. 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 expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.-
NOTIFÍQUESE.-

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Carlos Vargas Jiménez



Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca con falta de distintiva

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TE. Marca descriptiva

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69