



**RESOLUCION DEFINITIVA.**

**Expediente No. 2011-0354- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “COMPARA Y COMPRUEBA LA DIFERENCIA” 5, 29, 30, 32**

**SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 11010-2010)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

***VOTO No. 899-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las once horas con quince minutos del veintiuno de noviembre de dos mil once.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, vecino de Santa Ana, 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 empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Suiza con domicilio en Vevey 1800, Cantón de Vaud, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veinticuatro minutos y trece segundos del catorce de abril de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 25 de noviembre de 2010, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, de calidades y en su



condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**COMPARA Y COMPRUEBA LA DIFERENCIA**”, para proteger y distinguir los siguientes productos: **En clase 05**, preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; alimentos dietéticos y sustancias para uso médico y clínico; alimentos y sustancias alimenticias para bebés, niños y enfermos; alimentos y sustancias alimenticias para mujeres que amamantan; suplementos dietéticos y nutricionales; preparaciones vitamínica, suplementos minerales; confitería medicada. **En clase 29**, legumbres y patatas, frutas y setas en conserva, congeladas, secas o cocidas, carne, aves de corral, caza, pescado y productos alimenticios provenientes del mar, todos estos productos también bajo la forma de extractos, de sopas, de gelatinas, de pastas para untar, de conservas, de platos cocinados, congelados o deshidratados; confituras; huevos, leche crema de leche, mantequilla, queso, y otras preparaciones hechas a partir de leche, substitutos de leche; bebidas a base de leche; sucedáneos de alimentos lácteos; postres hechos a partir de leche o de crema de leche; yogures , leche de soya (sucedáneos de la leche), otras preparaciones a partir de soya; aceites y grasas comestibles; preparaciones proteínicas para la alimentación ; substitutos de crema para el café y/o el té; productos para salchichonería, mantequilla de maní, sopas, concentrados de sopas, caldos, cubitos para hacer caldos, consomés. **En clase 30**, café, extractos de café, preparaciones y bebidas hechas a base de café; café helado; substitutos del café, extractos de substitutos del café, preparaciones y bebidas hechas a base de substitutos del café, chicoria; té, extractos de té, preparaciones y bebidas hechas a partir de té; té helado; preparaciones hechas a base de malta; cacao y preparaciones y bebidas hechas a partir de cacao; chocolate, productos de chocolatería, preparaciones y bebidas hecha a base ce chocolate; confitería, golosinas, caramelos; confitería azucarada; azúcar; goma de mascar; edulcorantes naturales; productos de panadería, pan, levadura, artículos de pastelería; bizcochos, tartas, galletas, barquillos, postres, budines; helados comestibles, helados comestibles a partir de agua, sorbetes, confitería helada, tartas heladas, cremas heladas, postres helados, yogurts helados; productos para la preparación de helados comestibles y/o helados comestibles a partir de agua y /o sorbetes y/o confitería helada y/o tartas heladas y/o cremas



heladas y/o postres helados y/o yogurts helados; miel y substitutos de la miel; cereales para el desayuno, hojuelas de maíz, barras de cereal, cereales listos para comer; preparaciones de cereales; arroz, pastas alimenticias, tallarines; productos alimenticios hechos a partir de arroz, de harina o de cereales, también bajo la forma de platos cocinados; pizzas; sándwich; mezclas de pastas alimenticias y polvos para pasteles; salsas; salsa de soya; ketchup; productos para aromatizar o sazonar los alimentos, especias comestibles, condimentos, salsa para ensalada, mayonesa; mostaza; vinagre. **En clase 32**, cervezas; agua sin gas, agua efervescente o agua carbonatada, agua tratada para el consumo humano, agua de manantial, agua mineral, agua saborizada; bebidas hechas a base de fruta o con sabor a fruta, jugos de frutas o vegetales, néctares, limonadas, sodas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes, extractos y esencias y otras preparaciones para hacer bebidas no alcohólicas (excepto aceites esenciales); bebidas lácteas fermentadas; bebidas hechas a base de soya; bebidas hecha a base de malta; bebidas isotónicas.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas con veinticuatro minutos y trece segundos del catorce de abril de dos mil once, rechazó la solicitud de inscripción de la marca “**COMPARA Y COMPRUEBA LA DIFERENCIA**”, por considerar, según lo establece en el considerando sétimo de la resolución venida en alzada, que transgrede el literal g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de abril de 2011, el Licenciado **Brenes Lleras**, en su representación señalada, interpuso recurso de revocatoria y apelación, siendo que el Registro, declara sin lugar la revocatoria y posteriormente admite la 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, 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 Jueza Mora Cordero, y;*

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este proceso, por tratarse de un asunto de puro derecho.

**SEGUNDO. DELIMITACION DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca fábrica y comercio “**COMPARA Y COMPRUEBA LA DIFERENCIA**”, en las **clases 5, 29, 30, 32** de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando que el signo marcario propuesto, incurre en las causales de irregistrabilidad del artículo 7, inciso g), por carecer de actitud distintiva respecto del producto al cual se aplica, y además por resultar la marca propuesta, genérica y de uso común, la cual a su vez es inapropiable por parte de un particular.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, manifiesta su inconformidad con la resolución apelada e indica, que lo refiere a la contestación hecha al rechazo preliminar dictado con base en el artículo 14 de la Ley de Marcas no fue presentado extemporáneamente ya que si fue presentada en tiempo y por lo tanto se debieron tomar en cuenta los argumentos esgrimidos en la misma. Continua diciendo que la denominación solicitada constituye una denominación sugestiva o evocativa de las características del producto o servicio, siendo que el consumidor la percibirá como una denominación que sugiere una acción o característica



pero que no es descriptiva y que cumple una función de ser indicativo del origen del producto o servicio. Indica además que nuestra Ley de Marcas no prohíbe que las marcas estén compuestas de términos genéricos o palabras de uso común, lo que sí prohíbe es que las marcas consistan en términos de uso común o genéricos con los productos o servicios que se pretendan proteger, de tal manera que el hecho que las palabras que compongan la marca solicitada sea de uso común en el lenguaje diario no basta para determinar que la marca no es distintiva, no siendo la combinación de términos de uso común o de uso genérico para designar los productos o servicios de que se trate.

**TERCERO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN.** 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 adelante Ley de Marcas, 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. Estableciéndose, 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, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, 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.

#### **CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.**

Con respecto al caso que se analiza, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**COMPARA Y COMPRUEBA LA DIFERENCIA**”, en las clases solicitadas en lo concerniente a la aplicación del artículo 7 inciso g), y además considera este Órgano Colegiado que también le es aplicable el inciso d) de de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



El artículo 7 incisos d) y g), de la Ley de Marcas, establece:

*“Artículo 7°.- 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”.*

Al respecto, cabe destacar, que el inciso d) del artículo 7 citado, prohíbe registrar como signo marcario, a aquel que sea descriptivo respecto de los productos que se pretenden distinguir, que constituye una frase común con un contenido ideológico general que comunica el tipo de producto que se ofrece. Concretamente, y haciendo referencia a lo analizado, estamos frente a una marca denominativa, conformada como se indicó supra, por términos, que transmiten al público consumidor un mensaje que la hace atributiva de cualidades respecto a los productos que se pretenden brindar. Obsérvese, que la expresión **comercio “COMPARA Y COMPRUEBA LA DIFERENCIA”** es *descriptiva* de los productos que pretende distinguir, en el sentido que los consumidores pueden inferir en forma directa e inmediata que los productos a que se refieren describen una cualidad de diferente, para llevar a pensar al público que ante una comparación de los productos se va a notar una diferencia que lo va a motivar para adquirir el producto. El signo pretendido como puede notarse, describe los productos que se han de prestar, es decir, traza una cualidad de superioridad de los productos de la marca propuesta, de ahí, que sea aplicable el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, así como el inciso g) del artículo citado. Respecto a las marcas descriptivas el tratadista Manuel Lobato, dice:

*“ (...) los distintivos que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la cantidad, calidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o del servicio*



(...)”. (LOBATO, Manuel. *Comentario a la ley 17/2001, de marcas, Primera. Ed. Civitas, Madrid España, p. 211*).

Por consiguiente, al ser el punto central de la contestación dada por el solicitante el mismo que el mencionado en su escrito de apelación, no viene al caso discutir sobre la extemporaneidad de la presentación de esta, y al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, al recurrir la resolución del **a quo**, estima este Órgano Colegiado que el signo propuesto por cuenta de la **SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, además de los argumentos antes expuestos referidos a la irregistrabilidad del signo por el artículo 7 inciso d), también adolece de falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) de este mismo artículo, por lo que no resulta viable autorizar el registro de un signo que presente tales falencias, por lo que no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario.

**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, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en representación de la empresa **SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con





veinticuatro minutos y trece segundos del catorce de abril de dos mil once, la que en esta acto 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**Descriptor:**

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca descriptiva
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55