
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0469-TRA-PI



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

GLORIA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-976)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0151-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cincuenta y un minutos del veintiocho de abril de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Mark Beckford Douglas, vecino de San José, cédula de identidad 1-0857-0192, apoderado especial de la empresa **Gloria S.A.**, organizada y existente según las leyes de la República de Perú, domiciliada en Avenida Repùblica de Panamá, 2461, Lima 13, Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:48:33 horas del 8 de agosto de 2019.

Redacta la jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 6 de febrero de 2019 la representación de la empresa ahora apelante solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo



para distinguir en clase 29 carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 13:48:33 horas del 8 de agosto de 2019, consideró que la inclusión en el diseño de la cara de una vaca hará que: “...el consumidor medio al ver en el conjunto marcario la figura de la cara de una vaca, inevitablemente pensará que se trata de carne de este tipo de animal, o bien, leche y lácteos de ésta y no de cabra o búfalo por ejemplo.”, lo cual hace que sea engañoso, por lo que rechazó el signo para los siguientes productos en clase 29: carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, leche y productos lácteos.

La representación de la empresa apelante expresa como agravios:

- Que el listado original de productos rechazados se amplía en el considerando y el, por tanto, por lo que no es claro cuál es la lista final.
- Que lo propuesto es un signo reflexivo que orienta al consumidor sobre los productos de la empresa, y que el resto del diseño hará que el consumidor no se vea confundido, e invoca la teoría del predominio denominativo y el signo debe ser analizado con una visión de conjunto.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros. Por ello su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciarla y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

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 susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos dentro de los cuales nos interesa en este caso:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas**. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

[...]

j) Pueda causar engaño o confusión sobre (...), la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, (...) o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata... ”

De acuerdo con esta normativa, un signo marcario es inadmisible por razones intrínsecas cuando: **pueda causar engaño o confusión** en el consumidor sobre sus cualidades (artículo 7 inciso j de la ley de rito).

En lo que respecta a la marca engañosa, el tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. (...) 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”. (...)” Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253 y 254.

Bajo ese conocimiento, y visto las razones por las cuales el Registro rechaza parcialmente la inscripción del signo para algunos de los productos que se pretenden proteger, así como, relacionando esa decisión con el concepto de marca engañosa supra indicado por la doctrina, este Tribunal no está de acuerdo con ese análisis y procederá al estudio del signo, basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea la marca pedida tal cual y los productos o servicios que pretende distinguir.



De esta forma, al analizar el signo bajo estudio , en clase 29 para los productos que no fueron concedidos por el Registro de la Propiedad Industrial y que se indican en la resolución apelada, a saber: carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, leche y productos lácteos; de acuerdo con las premisas establecidas, resulta claro para este Órgano de Alzada, apreciando el signo como fue pedido, sea todo el conjunto marcario, tal y como lo haría el consumidor promedio, es evidente que de éste claramente se colige que no existe motivo alguno y mucho menos que sea engañoso al punto que no permita la inscripción para esos productos. El signo como es expuesto líneas arriba es de los denominados “mixto”, compuesto por palabras y diseño. El Registro de primera

instancia rechazó su inscripción parcialmente, para los productos citados, por considerar que el consumidor medio al ver en el conjunto marcario la figura de la cara de una vaca, “inevitablemente”, indicó el Registro, pensará que se trata de carne de vaca o leche y lácteos

de ese animal. Esta consideración no es avalada por este Tribunal, ya que el consumidor no se verá confundido ante una eventual búsqueda de los productos protegidos por la marca, haciendo una valoración como la indicada por el Registro de primera instancia. Recordemos que se trata de un consumidor normal, evitando los extremos y bajo ese parámetro jamás va a pensar en la forma tan limitada que indica el Registro.

El dibujo de una vaca, que es uno más de los elementos que contiene el signo, no tiene relación, ni mucho menos una finalidad semejante a la sugerida por el Registro, de que se pueda considerar que los productos son hechos a base de ese animal. Tómese en cuenta que existen otros elementos que a golpe de vista resultan muy llamativos para ese consumidor, incluso la parte denominativa “El Poronguito”, que para la doctrina sigue siendo el elemento fundamental que debe ser valorado con prioridad, lo que este Tribunal por lo general ha hecho, sin dejar de lado algunas propuestas cuya parte gráfica es la sobresaliente, aspecto que incluso, en el signo propuesto, también esa parte gráfica resulta ser distintiva para los productos que se pretenden proteger. Por ello, el conjunto marcario tiene suficiente aptitud distintiva, lo que le permite al consumidor medio identificarlo de manera eficaz en el mercado, sin lugar a confusión. Por lo anterior no se aplica en el presente caso el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que el consumidor no está siendo engañado.

En cuanto a los agravios esgrimidos por el representante de la empresa recurrente, no es de recibo lo alegado con relación a la falta de claridad de la lista “final” de productos rechazados, ya que, en torno a éstos y aceptados por el Registro de Propiedad Industrial, es totalmente clara y específica. Tampoco es de recibo su posición en cuanto a que el signo es reflexivo y

que orienta al consumidor sobre los productos de la empresa. Lo que sí es importante destacar es que el signo no viola el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Lo anterior en virtud de las razones dadas por este Tribunal.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De acuerdo, a las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final emitida por el Registro de Propiedad Industrial de las 13:48:33 horas del 8 de agosto de 2019, la cual se revoca parcialmente, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca



de fábrica: _____ en los siguientes productos en clase 29: carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, leche y productos lácteos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **CON LUGAR** el **RECURSO DE APELACIÓN**, interpuesto por el abogado Mark Beckford Douglas, apoderado especial de la empresa **Gloria S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de las Propiedad Industrial a las 13:48:33 horas del 8 de agosto de 2019, la que en este acto se **revoca parcialmente**, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de



fábrica en clase 29 de la de la nomenclatura internacional, para la totalidad del listado solicitado originalmente por la empresa apelante. En todo lo demás queda incólume lo resuelto por el Registro de origen. Continúese con el procedimiento si otro motivo diferente al analizado no lo impide. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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-.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

TG: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69