

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0502-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA

GLORIA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-1509)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0208-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y tres minutos del quince de mayo de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Mark Beckford Douglas, abogado, con cédula 1-857-192, vecino de San José, en su condición de apoderado de GLORIA S.A., sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Perú, con domicilio en Avenida República de Panamá, 2461, Lima 13, Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:51:12 horas del 18 de junio de 2019.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La empresa GLORIA S.A., solicitó el

registro como marca fábrica y comercio, del diseño especial



para proteger y

distinguir: 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; en clase 29 de la clasificación internacional.

Mediante resolución de las 9:51:12 horas del 18 de junio de 2019 el Registro de la Propiedad Industrial denegó parcialmente la inscripción propuesta por considerar que para los productos: carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, leche y productos lácteos, el diseño incurre en la prohibición establecida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante ley o Ley de marcas), toda vez que, el consumidor medio al ver en el conjunto marcario la figura de una vaca, inevitablemente pensará que se trata de carne, leche y lácteos de este tipo de animal y no de otros productos. Aunado a ello también se pretende proteger pescado y carnes de ave, con lo cual se puede producir el engaño. En este sentido rechaza lo alegado por la representación de la solicitante cuando afirma que la marca es reflexiva y que lejos de engañar al consumidor la imagen de la vaca le hace pensar que se trata de productos alimenticios. No obstante, la autoridad registral considera que para los restantes productos en que fue solicitada no existe objeción y por ello es posible continuar con el trámite para: frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, aceites y grasas comestibles.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, en escrito presentado ante este Tribunal el 19 de noviembre de 2019 el licenciado Beckford Douglas, apeló la resolución indicada, manifestando en sus agravios que la marca solicitada sí puede ser registrada porque su diseño hay que entenderlo como un conjunto, como un todo, sin extraer uno de sus elementos para fundamentar su denegatoria parcialmente. La marca no causa confusión, sino que busca llamar la atención del consumidor sobre sus productos, dentro de los cuales el principal son los lácteos. Agrega que el consumidor medio sabe lo que quiere y conoce los productos que

desea adquirir, por ello al mirar el diseño le vendrán a la mente los solicitados en la clase 29, dado lo cual sí tiene distintividad para ser registrada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal prescinde de un elenco de hechos con tal carácter y que resulten de interés para el caso concreto.

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, en relación con situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos que se encuentren en el mercado y que resulten similares o susceptibles de ser asociados.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesan en este caso:

Artículo 7°- **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 inadmisibile por razones intrínsecas cuando pueda causar engaño o confusión en el consumidor sobre sus cualidades.

Al analizar el signo bajo estudio tal y como fue solicitado, como lo haría el consumidor promedio, sea como un conjunto marcario, resulta claro para este Órgano de Alzada que no



existe motivo alguno que impida su inscripción, porque el diseño especial provoque engaño respecto de los productos para los cuales se solicita protección 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.

Advierte este Tribunal que se trata de un signo gráfico que consiste en un tarro o recipiente similar al utilizado para contener leche, con forma humanizada, que tiene el dibujo de una



flor roja que muestra en el centro la figura de una cabeza de vaca: y que sostiene en una de sus manos un balde pequeño. La autoridad registral lo rechazó parcialmente, para los productos citados: carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, leche y productos lácteos, por considerar 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 vaca o leche y productos lácteos de ese animal.

Sin embargo, no comparte este Tribunal ese criterio, ya que al buscar los productos

protegidos por la marca el consumidor no hará una valoración como la indicada por el Registro, por lo que no se verá confundido. 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 se indica en la resolución recurrida.

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, en el sentido de que se pueda considerar que todos los productos que con la marca propuesta se ofrecen son hechos a base de ese animal. Tómese en cuenta que existen varios elementos gráficos que a golpe de vista resultan muy llamativos y distintivos para los productos que se pretende proteger, lo que le permite al consumidor medio identificarlo de manera eficaz en el mercado, sin lugar a confusión.

Por lo anterior, considera este Tribunal que no se aplica en el presente caso el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que el consumidor no se verá engañado. Por ello resultan de recibo los agravios esgrimidos por la empresa recurrente, en relación con que la marca solicitada sí puede ser registrada analizándola como un todo, sin extraer alguno de sus elementos, porque su diseño hay que entenderlo como un conjunto y que vista de esta forma no es engañosa ni causa confusión.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De acuerdo con 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 9:51:12 horas del 18 de junio de 2019, la cual se revoca parcialmente, para que se continúe con el trámite de la marca de fábrica propuesta para todos los productos que contiene la lista de protección, incluyendo: carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, leche y productos lácteos; si otro motivo ajeno al indicado en esta resolución no lo impide.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Mark Beckford Douglas, apoderado especial de la empresa GLORIA S.A, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:51:12 horas del 18 de junio de 2019, la que en este acto se **revoca**



parcialmente, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca en clase 29 de la de la nomenclatura internacional, para la totalidad del listado de productos solicitado originalmente por la empresa apelante, de conformidad con los motivos indicados por este Tribunal en la presente resolución. 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, sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, 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. 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

mrch/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

TG: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74