

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2018-0021-TRA-PI**



**Solicitud de inscripción como marca del signo**

**Gloria S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-5764)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO 0291-2018***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las ocho horas cuarenta minutos del diecisiete de mayo de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Mark Beckford Douglas, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0857-0192, en su condición de apoderado especial de la empresa Gloria S.A., organizada y existente conforme a las leyes de la República de Perú, domiciliada en Avenida República de Panamá, 2461, Lima 13, Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:21:55 horas del 26 de setiembre de 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de agosto del 2016, el licenciado **Beckford Douglas**, de calidades indicadas y en su condición dicha, solicitó la inscripción como marca de comercio del signo



para distinguir leche evaporada en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 10:21:55 horas del 26 de setiembre de 2017, rechazó lo pedido.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado el 23 de octubre de 2017 la empresa solicitante lo apeló, recurso admitido para ante este Tribunal por resolución de las 09:00:31 horas del 30 de octubre de 2017.

**CUARTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de ley.

**Redacta el juez Alvarado Valverde, y;**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. RESOLUCIÓN APELADA Y AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud con fundamento en el artículo 7 inciso j) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), por considerar que el



signo es engañoso respecto a leche evaporada, ya que no se indica en el listado que ésta sea baja en calorías.

El apelante argumenta que el diseño de la vaca no trae confusión o engaño al consumidor, y que desde un inicio se indicó que no se reserva el término LIGHT.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La marca es un signo utilizado en sociedad como medio destinado para hacer distinguir productos y/o servicios de otros iguales o similares, y requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre el signo y el producto y/o servicio que se pretende distinguir**, contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, del que destacamos el inciso j), de interés para el caso bajo estudio:

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 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 ...

El tratadista Carlos Fernández Novoa explica la figura del engaño en los siguientes términos:

Para determinar si la marca es engañosa deben realizarse operaciones sucesivas: Percibir el signo en relación con los productos o servicios y que el signo pueda realmente inducir al público a error. Para que la marca sea engañosa hace falta que la posibilidad de error resulte objetivamente de una discordancia entre lo que indica o sugiere el distintivo y las características de los productos o servicios a los que pretende aplicarse. Para que esto ocurra hace falta además que la marca genere unas expectativas sobre el producto o servicios capaces de influir en la demanda y que no respondan a la verdad.

**(Tratado sobre Derecho de Marcas. 2ª edición, Carlos Fernández-Novoa. Ed. Marcial Pons, Madrid, 2004.)**

Bajo esta tesitura y al amparo de la normativa anteriormente indicada, corresponde a este Tribunal



analizar el signo solicitado para determinar si es posible o no su registro por razones intrínsecas respecto del productos propuesto, con el fin de garantizar que no induzca a error y/o confusión a los consumidores, los que eventualmente podrán verse beneficiados o perjudicados con la circulación de signos que no cumplan con estos parámetros de calificación que establece nuestra legislación marcaria.

El primer agravio expresado indica que la imagen de la vaca no llama a confusión o engaño en el consumidor. Sin embargo, ese aspecto no fue motivo del rechazo que ahora se conoce, por lo que

no se hará referencia al respecto.

La marca propuesta es del tipo mixta por contener elementos literales y gráficos. Si bien el argumento restante en la apelación es que no se hace reserva de la palabra LIGHT, ya la jurisprudencia de este Tribunal, en los votos 0550, 1273 y 1383 de 2011; 0342, 0469, 0491, 0698, 0729 y 1236 de 2012; 0296, 0520 y 1152 de 2013; 0159, 0325, 0702 y 0730 de 2014; 0744 de 2015; y 0661 de 2016 aclaró que la costumbre de indicar sobre cuáles elementos no se hace reserva dentro del signo solicitado proviene de una deformación de lo que en su momento establecía el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 83 inciso g), que hablaba de las reservas realizadas por el solicitante acerca de aspectos sobre el tamaño, color o combinación de ellos, diseño u otras características. De allí que los solicitantes coligieron **a contrario sensu**, que al indicarse que sobre un elemento no se hace reserva, éste se sustraería de la calificación registral pero que puede continuar siendo parte del signo.

Sin embargo, la simple indicación que haga el solicitante de no hacer reserva de elementos concretos existentes dentro del conjunto sometido a la calificación registral no tiene la virtud de sustraer tales elementos de la actividad del funcionario calificador. La correcta técnica de apreciación de los signos que son propuestos a la Administración para el otorgamiento de la categoría de marca registrada, impone que el funcionario que lo califica asuma la posición del consumidor promedio del producto o servicio de que se trate, y desde esa perspectiva, ha de analizarse si el signo incurre en alguna de las causales de impedimento para su registro, sin desmembramiento y tomando en cuenta todos los elementos que serán efectivamente percibidos por el consumidor como parte de la marca.

A esta idea es la que se refiere el primer párrafo del artículo 18 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, decreto ejecutivo 30233-J (en adelante, Reglamento), cuando indica que se entiende que el solicitante pretende el registro según el diseño que se presente para ello. Por todo lo anterior es que la simple indicación que haga un solicitante de no pretender un derecho

de exclusiva sobre un elemento concreto de la denominación propuesta, no impide que éste sea valorado dentro del conjunto pedido ya que, en definitiva, el consumidor así lo percibirá a la hora de ejercer su acto de consumo.

Entonces, al proponerse en la construcción del signo una cualidad, sea LIGHT, pero no trasladarse ésta característica al listado propuesto, el otorgamiento del derecho de exclusiva se daría de una forma amplia, sea para cualquier tipo de leche evaporada, causándose una distorsión en el mercado perjudicándose tanto a los consumidores como a los propios competidores del sector, ya que no hay correspondencia entre signo y listado

El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen, y por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado ...

**(KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.).**

Por lo anterior se declara sin lugar el recurso interpuesto, confirmándose la resolución venica en alzada.

**CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** 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 del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Mark Beckford Douglas representando a la empresa Gloria S.A., contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad a las 10:21:55 horas del 26 de setiembre de 2017, la que en este 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTORES**

**INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

- TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**
- TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS. COTEJO MARCARIO**