
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0123-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO “a2 Milk”

THE A2 MILK COMPANY LIMITED, APELANTE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-9000)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0538-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cuarenta y tres minutos del veintiocho de agosto del dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la abogada María del Pilar López Quirós, vecina de Escazú, cédula de identidad 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE A2 MILK COMPANY LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Nueva Zelanda, domiciliada en Level 10, 51 Shortland Street, Auckland 1010, Nueva Zelanda, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:13:03 horas del 24 de enero de 2020.

Redacta la juez Soto Arias, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, la representación de la empresa **THE A2 MILK COMPANY LIMITED**, en fecha 30 de setiembre de 2019, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**a2 Milk**”, en clases 05 y 29 de la nomenclatura

internacional, para proteger y distinguir: “Alimentos para bebés; leche en polvo para bebés; alimentos dietéticos adaptados para fines médicos; bebidas dietéticas adaptadas para fines médicos; suplementos nutricionales; suplementos nutricionales en polvo para mezclas de bebidas; bebidas dietéticas suplementarias; suplementos dietéticos de proteínas; proteína en polvo (suplemento dietético)” y “Leche en polvo; leche; mantequilla; queso; crema; yogur; bebidas lácteas, predominando la leche; leche proteica; suero; bebidas proteicas a base de leche; leche enriquecida con vitaminas” respectivamente.

Mediante resolución final dictada a las 10:13:03 horas del 24 de enero de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve denegar la solicitud de inscripción del signo pretendido, por razones intrínsecas al resultar engañoso, descriptivo y carente de distintividad con relación a los productos a proteger en clases 05 y 29 internacional, al amparo del artículo 7 incisos c), g), j); y párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto la recurrente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de enero de 2020, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal expresó como agravios, que la empresa **THE A2 MILK COMPANY LIMITED**, se dedica a la comercialización de leche libre de proteína “A1”, la cual se identifica alrededor del mundo mediante sus marcas registradas “A2” y “Leche A2”, contando con una gran variedad de productos de calidad, lo cual ha logrado que su marca sea reconocida en otras latitudes, dichos productos posee la característica de contener proteína “A2”, que es conseguida a través de un proceso meticuloso de alimentación y cuidado de las vacas lecheras de su compañía, logrando de esta forma eliminar la producción de proteína A1, por métodos naturales sin tener que modificar genéticamente la leche, siendo un esfuerzo única y exclusivamente

de su representada, por lo que no existe motivo para que el Registro considere que la marca es engañosa, ya que los productos solicitados no generan confusión o engaño al consumidor, además de contar con un catálogo extenso de productos con la marca A2, que pertenece exclusivamente a la empresa en mención no generando engaño al encontrarse vinculada con los productos solicitados.

Con respecto al término A2, indica la recurrente que el Registro erróneamente consideró que dicho término es de uso común, obviando que es una marca registrada y ligada a la empresa **THE A2 MILK COMPANY LIMITED**, quedando con ello comprobado que la marca no es genérica, ni se ha convertido en un término vulgarizado, por el contrario, es una marca que resulta de un proceso complejo, adjudicado a la empresa en mención y reconocido internacionalmente, por lograr modificar de manera natural un producto el cual ha tenido un impacto positivo en la alimentación humana.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos con tal carácter, que sean relevantes para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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. El carácter distintivo de un signo marcario es una particularidad que representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda distinguir; y con ello ejercer su derecho de elección, entre unos productos o servicios de otros similares que se encuentren 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 pero provenientes de otras empresas, que puedan ser asociados por el consumidor. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 7978 (en adelante Ley de Marcas), dentro de los cuales nos interesa:

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

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

j) Pueda causar engaño o confusión sobre 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.

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio...”.

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado consista en una designación común o usual para los productos o servicios a los que refiere, cuando pueda causar engaño o confusión en el consumidor sobre sus cualidades o características al no contar con

la suficiente aptitud distintiva respecto de su objeto de protección.

Esa aptitud distintiva es conceptualizada por la doctrina como la característica primaria de toda marca al decir que:

El carácter distintivo de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que se refiere. El carácter distintivo dota al signo de un significado para el consumidor. De este modo, el consumidor recuerda la marca, la identifica con un producto o servicio y la vincula con un origen empresarial determinado... El carácter distintivo constituye un elemento clave en la definición de marca y sirve para excluir signos per se no aptos para constituir marca... **LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. 2ª edición, Thompson Civitas, Editorial Aranzadi S.A., Pamplona, España, 2007.**

Por consiguiente, de acuerdo con la información extraída del expediente, el denominativo “**a2 Milk**”, se traduce al idioma español como “**a2 Leche**”, refiriéndose a la leche compuesta de beta caseína A2, que es una proteína producida por la composición genética de la raza de la res, las cuales tienen el gen A2A2, es decir, se trata de una leche que no contiene la proteína A1, y encontrándose este tipo de leche A2, con mayor frecuencia en el mercado como un producto diferenciado, de superior calidad y mayor precio, por poseer más beneficios para el organismo del ser humano; siendo que al analizar la marca como un todo, sin desmembrarse, vemos que se encuentra conformada por los elementos “**a2**” y “**MILK**”, que son genéricos y de uso común para el tipo de productos a proteger, siendo estos términos inapropiables marcariamente al ser utilizables dentro del tráfico mercantil, los cuales no pueden ser objeto de un monopolio en su uso y que por sí mismos carecen de distintividad, así las cosas, podríamos decir, que el signo solicitado carece de distintividad suficiente que le permita diferenciarse

de sus competidores, por lo cual la marca propuesta no es registrable.

Por otra parte, respecto de las **marcas engañosas**, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en el Voto 029-2014 dictado a las 14:40 horas del 14 de enero de 2014, en el cual se manifestó indicando:

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

De ahí que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando pueda producir engaño o confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, asimismo, y en general, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**.

De acuerdo con lo indicado anteriormente, el signo solicitado “**a2 Milk**”, pretende proteger: “Alimentos para bebés; leche en polvo para bebés; alimentos dietéticos adaptados para fines médicos; bebidas dietéticas adaptadas para fines médicos; suplementos nutricionales; suplementos nutricionales en polvo para mezclas de bebidas; bebidas dietéticas suplementarias; suplementos dietéticos de proteínas; proteína en polvo (suplemento dietético), leche en polvo; leche; mantequilla; queso; crema; yogur; bebidas lácteas, predominando la leche; leche proteica; suero; bebidas proteicas a base de leche; leche enriquecida con vitaminas”; en consecuencia haciendo un análisis lógico-objetivo, al confrontar el signo versus los productos a que se refiere, este entra en contradicción con su objeto de protección y por ello se configura en un signo engañoso, carente de la distintividad necesaria,

máxime que en este caso el signo no contiene ningún término que le aporte la misma.

Finalmente es importante traer a colación, el artículo 7 párrafo infine de la Ley de Marcas, el cual establece que, cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, solo será acordado para este producto o servicio. En el caso particular el signo **“a2 Milk”**, hace alusión a la leche compuesta de la proteína beta caseína A2, por lo que se tendría que proteger ese producto, sin embargo, como puede apreciarse en la lista de productos descrita líneas arriba, la solicitante y a su vez apelante, busca proteger además de productos lácteos, otros tipos de productos, lo que contraviene el párrafo final del artículo 7, el cual se relaciona con el inciso j), por ende resultando la marca solicitada engañosa, además de carente de distintividad y estar compuesta de términos genéricos y de uso común.

En cuanto al agravio formulado por la recurrente, indicando que la marca solicitada **“a2 Milk”**, se encuentra inscrita en otras latitudes, recuérdese que esta no es una condición para que sea inscrita en Costa Rica, ya que cada caso ha de ser analizado de acuerdo con lo que se pide y su específico marco de calificación registral, el cual varía para cada solicitud concreta. Y si los signos coexisten o no en otras latitudes no es un tema que implique la aceptación de lo pedido en Costa Rica, ya que las inscripciones de un país y otro son independientes, de acuerdo con lo establecido por el principio de territorialidad que rige al tema del registro marcario y que se encuentra recogido positivamente en el artículo 6 incisos B.1) y B.3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Costa Rica, en razón de ello no son de recibo dichas manifestaciones.

Por todo lo expuesto, coincide este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, en el sentido que el signo solicitado es inadmisibles por razones intrínsecas, por violentar el artículo 7 de la Ley de Marcas, en sus incisos c), g), j) y párrafo final, siendo lo procedente denegarla.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a lo expuesto, jurisprudencia, citas legales y doctrina, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la abogada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la empresa **THE A2 MILK COMPANY LIMITED**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:13:03 horas del 24 de enero de 2020, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la empresa **THE A2 MILK COMPANY LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:13:03 horas del 24 de enero de 2020, la cual, en este acto **SE CONFIRMA**, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca fábrica y comercio solicitada **“a2 Milk”**, en clases 05 y 29 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “Alimentos para bebés; leche en polvo para bebés; alimentos dietéticos adaptados para fines médicos; bebidas dietéticas adaptadas para fines médicos; suplementos nutricionales; suplementos nutricionales en polvo para mezclas de bebidas; bebidas dietéticas suplementarias; suplementos dietéticos de proteínas; proteína en polvo (suplemento dietético)” y “Leche en polvo; leche; mantequilla; queso; crema; yogur; bebidas lácteas, predominando la leche; leche proteica; suero; bebidas proteicas a base de leche; leche enriquecida con vitaminas” respectivamente. 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

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:
MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES
TE. Marcas con falta de distintividad
TE. Marca engañosa
TG. Marcas inadmisibles
NR. 00.60.55