

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0396-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO**

GLORIA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2019-8582)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0798-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veinte minutos del cuatro de diciembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Mark Beckford Douglas, abogado, cédula de identidad 1-857-192, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa GLORIA S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Perú, domiciliada en Avenida República de Panamá, 2461, Lima13, Perú, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:04:31 horas del 11 de junio de 2020.

Redacta el juez Oscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 16 de septiembre de 2019, el licenciado Mark Beckford Douglas, de calidades indicadas anteriormente y en su condición

de apoderado especial de la empresa **GLORIA S.A.** solicitó la inscripción de la marca de



fábrica y comercio Para las siguientes clases de la nomenclatura internacional de Niza:

Clase 05: “Alimentos para bebés; material para empastes e improntas dentales.”

Clase 29: “Productos lácteos.”

Clase 30: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear, salsas (condimentos); especias; hielo.”

Clase 31: “Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta.”

Clase 32: “Cerveza, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.” (folio 01 del expediente principal)

Mediante resolución final de las 15:04:31 horas del 11 de junio de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción pretendida por razones intrínsecas por carecer de distintividad, ya que considera transgrede el artículo 7 incisos j) y párrafo final de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por estar compuesta de un término engañoso respecto de los productos a proteger y comercializar.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el representante de la empresa **GLORIA S.A.**, el 09 de julio de 2020, interpuso recurso de apelación y expresó como agravios lo siguiente:

1. Que el diseño de la marca hay que entenderlo como un todo, por lo que, no se puede sustraer elementos de una marca figurativa para denegar su inscripción. La marca lo que busca es llamar la atención al público consumidor sobre el producto que ofrece la empresa Gloria, dentro de los cuales tiene como punto principal la producción de productos alimenticios.
2. El consumidor medio es una persona que sabe lo que quiere, tiene un conocimiento de los productos que desea adquirir. La solicitud busca orientar al consumidor para adquirir una serie de productos de la cadena alimenticia, tomando en cuenta los productos de la clase solicitada, en ninguna de las formas pretende describir los productos y servicios a proteger. Por lo que, no se causa engaño al público consumidor sobre el origen geográfico, naturaleza, modo de fabricación o empleo de sus productos, por ende, no infringe el artículo 7 de la Ley de Marcas.
3. El hecho de que el signo propuesto contenga la palabra Shake, no implica que busque la protección de batidos, ya que este término puede tener varios significados en cualquier diccionario de inglés-español, por lo que de ninguna manera puede achacar a un determinado producto, y por ello no busca confundir al público consumidor. El hecho que el diseño contenga una vaca es porque su representada busca dejar claro a qué titular pertenece el signo solicitado, por lo que, estaríamos hablando de una marca derivada de otra principal.
4. Por lo anterior, solicita se declare con lugar la apelación en virtud de determinar que el signo solicitado no infringe los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y HECHOS 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 DEL ASUNTO. De este modo, debemos referirnos a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 (en adelante Ley de Marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1° de la siguiente manera:

“La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores”.

Dentro del análisis de registrabilidad de los signos marcarios, debe el operador jurídico valorar las condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo a la hora de ser analizado, a efecto de determinar una eventual infracción a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas. En el caso bajo estudio resultan de interés las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que con ella se pretende proteger.

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

“... 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. ...”.

De acuerdo con esta normativa indicada, un signo marcario es inadmisibile por razones intrínsecas cuando pueda causar engaño o confusión en el consumidor sobre sus cualidades (inciso j). En ese sentido, deviene de la relación existente entre la marca y los productos o servicios que se pretende proteger, con relación a condiciones que impidan su registración, ya que puede ser engañoso, califique o refiera en forma directa a características o cualidades que presenta o podría presentar por su naturaleza el producto o servicio que se pretende proteger y comercializar. De ahí, el considerar que la distintividad de una marca respecto de los productos que vaya a proteger y comercializar se debe determinar en función de su aplicación a estos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a los productos, menos distintivo será.

Dicho lo anterior, este Tribunal discrepa del criterio emitido por el Registro de la Propiedad Intelectual, en virtud de las siguientes consideraciones:



Obsérvese, que la marca de fábrica y comercio que ha sido propuesta corresponde a un signo mixto y en su conjunto tiene elementos que le otorgan la capacidad requerida para identificar sus productos. Al respecto, la doctrina sobre la distintividad de un signo marcario ha dicho:

“... el poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va

a identificar o de sus características... Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así, los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p 107 y 108). (el subrayado no es del original).

En este sentido, el signo es arbitrario con respecto a los productos que pretende proteger cuando no tienen relación directa con lo que se desea registrar, para el caso bajo estudio, las clases solicitadas: **clase 05**: “Alimentos para bebés; material para empastes e improntas dentales.” **clase 29**: “Productos lácteos.”, **clase 30**: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear, salsas (condimentos); especias; hielo.”, **clase 31**: “Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta.” **clase 32**: “Cerveza, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.” De ahí, que es viable considerar de manera acertada que el signo propuesto con relación al listado de productos se torna de carácter arbitrario, dado que la denominación empleada SHAKE traducido al español nos refiere a los conceptos: sacudida, movimiento, batido, por lo que, tal y como se desprende no tiene ningún tipo de vínculo con los productos que se pretenden proteger, siendo ello una característica propia de este tipo de denominaciones.

Al respecto, merece recordar que los signos de connotación arbitraria están conformados por frases o expresiones de uso común, pero cuyo significado no presenta relación alguna con los productos y servicios que se pretenden proteger o distinguir. Si bien el consumidor reconoce este tipo de denominaciones, es precisamente en virtud de la falta de relación que

tiene con respecto a los productos o servicios que se pretenden proteger o distinguir por medio de ello. Un ejemplo clásico de este tipo de signos arbitrarios ha sido el empleo de la palabra APPLE (manzana) o su figura  para identificar computadoras.

De lo expuesto, considera este Tribunal, que efectivamente, estamos frente a una marca arbitraria, donde el signo solicitado no guarda relación alguna con la naturaleza, cualidades y funciones, de los productos a los cuales se aplica, siendo distintiva conforme lo visto, por lo que, no encuentra este Órgano de alzada, motivo alguno para denegar el signo pedido sobre las citadas clases peticionadas.



Por otra parte, también queda determinado que el signo propuesto con relación a la **clase 29**: “Productos lácteos, también posee aptitud distintiva, dado que la frase empleada SHAKE (sacudida, movimiento, batido) en su contexto general no recae en engañosa y tampoco descriptiva de los productos a proteger y comercializar, sino que devienen en una denominación evocativa que le proporciona el grado de distintividad requerido para que pueda acceder a su registración.

Así las cosas, estima este Tribunal ante las consideraciones expuestas, que es viable autorizar el registro del signo pretendido, ya que como se indicara supra, dentro del análisis realizado



se determinó que el signo propuesto con relación a las clases 05,29,30,31 y 32 internacional, es arbitrario, no encontrando motivo alguno para considerar que recae en la

inadmisibilidad contemplada por el Registro de la Propiedad Intelectual, por tanto no contraviene las disposiciones contenidas en el artículo 7 incisos j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debiendo revocar la resolución venida en alzada, para que se continúe con el trámite de la solicitud propuesta si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado Mark Beckford Douglas, en su condición de apoderado especial de la empresa GLORIA S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:04:31 horas del 11 de junio de 2020, la cual se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud de la marca de



fábrica y comercio para las clases 5, 29, 30, 31 y 32 de la nomenclatura internacional, conforme fue determinado, y si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Mark Beckford Douglas, en su condición de apoderado especial de la empresa GLORIA S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:04:31 horas del 11 de junio de 2020, la cual **se revoca** para que se continúe con el trámite de la solicitud de la marca de fábrica y comercio



para las clases 5, 29, 30, 31 y 32 de la nomenclatura internacional, conforme fue determinado, y si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. 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. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

NR. 00.60.55