

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0522-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica y comercio “LECHELADO (DISEÑO)”

ESKIMO DE PANAMA S.A, Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1263-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 1163-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cincuenta minutos del trece de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-694-253, en su condición de apoderado especial de **ESKIMO DE PANAMA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas once minutos con cuarenta y tres segundos del treinta de abril de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 09 de febrero de 2012, el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, representante de **ESKIMO DE PANAMA S.A**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“LECHELADO (DISEÑO)”** en **clase 29** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Leche de todo tipo y sabor.”*
(DISEÑO)



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas once minutos con cuarenta y tres segundos del treinta de abril de dos mil doce, resolvió;
“(...,) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...,)”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, la representante de la empresa **ESKIMO DE PANAMA S.A**, interpone para el día 15 de mayo de 2012, Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las diez horas cuarenta y nueve minutos con treinta y siete segundos del veintiuno de mayo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: ***“(...,): Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria. (...,) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...,).”***

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS.
No existen hechos con tal carácter, para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción del signo “**LECHELADO (DISEÑO)**” en clase 29 internacional, al considerar que el signo marcario propuesto contiene elementos literarios sin carga distintiva y engañosa, que relacionados con los productos que desea proteger, carece de distintividad, particularmente por manifestar en forma directa la naturaleza de lo que se busca proteger, que la marca propuesta resulta ser inapropiable por parte de un particular, por lo que no es posible el registro de la misma, al considerar que trasgrede el artículo 7 literal g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de **ESKIMO DE PANAMA S.A**, dentro del escrito de agravios manifestó que: *“la marca mixta solicitada cuenta con todos los elementos suficientes que la distinguen y caracterizan como el resto de productos propiedad de mi representada, la empresa **ESKIMO** de origen panameño, por lo que no veo obstáculo alguno para su registro. No se trata de una marca común sino por el contrario de una marca mixta que se caracteriza por la individualidad que le da su escritura, posición de las letras e incluso los colores en los que va su diseño que lo distingue de cualquier imitación. Por lo que solicitó se declare con lugar el recurso de apelación.”* (v. f 19 y 20)

TERCERO. SOBRE EL CASO CONCRETO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir un signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

Por su parte, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;

“(…), aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo (…).” Voto No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.

De ello se desprende que para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador ha de realizar un examen, de los requisitos “sustantivos” (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud y poder determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad comprendida en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, a efectos de que la misma no vaya a producir riesgo de engaño y confusión a los consumidores, como además de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

“Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (…). g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (…). 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. (…).” (Lo resaltado no corresponde a su original)

En este sentido, se desprende de la anterior cita legal, que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo o calificativo** de las características de ese producto o servicio. En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

*“(...) Se entiende también, en general, que los **términos descriptivos** son los que de alguna manera **“informan”** a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...)”.* (Subrayado y negrita no corresponde al original.)

Por otra parte, la **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta exclusivamente descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Ahora bien, para el caso bajo examen es importante señalar que la marca solicitada **“LECHELADO (DISEÑO)”** en **clase 29** internacional, para proteger y distinguir; **“Leche de todo tipo y sabor”**, este pretende la protección de productos lácteos lo cual la hace únicamente descriptiva de la característica de que se trata de leche. Esta circunstancia es causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas, porque el signo describe tal como se indicó una característica del producto que es “lechehelado” es decir que contiene leche, por lo tanto incurre en las prohibiciones del artículo 7 incisos d) y g), como de esa manera lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial y es criterio que avala este Órgano de alzada.

Por otra parte, respecto a la aplicación del artículo 7 párrafo final, si bien es cierto la marca hace alusión a leche también lo hace a helado, por lo que de conformidad con el numeral citado, no

podría acordarse para un producto distinto a helado que es el término que resalta y es diferente al producto cuya protección se solicita que es leche, razón de más para denegar el signo propuesto. Por consiguiente, las argumentaciones del recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada.

Dadas las anteriores consideraciones, lo que procede es el rechazo de la marca de fábrica y comercio solicitada **“LECHELADO (DISEÑO)”** en **clase 29** internacional, en virtud de acreditarse que no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, conforme al artículo 7 inciso g), j) y párrafo final de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y en razón de ello lo procedente es confirmar la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, apoderado especial de **ESKIMO DE PANAMA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas once minutos con cuarenta y tres segundos del treinta de abril de dos mil doce, la cual se confirma, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada **“LECHELADO**

(DISEÑO)” en clase 29 de la clasificación internacional de Niza. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora