



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2014-0473-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Marca (*ENFAGROW PREMIUM diseño*) (5 y 29)

Mead Johnson & Company LLC: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-2424)

Marcas y Otros Signos


## *VOTO N° 133-2015*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinte minutos del cinco de febrero del dos mil quince.*

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado *Víctor Vargas Valenzuela*, mayor, abogado, divorciado, con cédula de identidad número 1-335-794, vecino de San José, Apoderado Especial de *Mead Johnson & Company, LLC*, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las diez horas treinta y tres minutos veinte segundos del seis de junio del dos mil catorce.

### *RESULTANDO*

*PRIMERO.* Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las trece horas cincuenta y dos minutos cincuenta y nueve segundos del dieciocho de marzo del dos mil catorce, el Licenciado *Víctor Vargas Valenzuela*, de calidades y en la

representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica , en Clase Internacional 05 de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir “**Fórmula (alimento) para infantes, suplementos nutricionales** y



**alimentos medicados.”, y en Clase Internacional 29 de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir “Leche y formula a base de leche.”**

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas treinta y tres minutos veinte segundos del seis de junio del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]”**.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las trece horas treinta y cuatro minutos veinte segundos del veinticuatro de junio del dos mil catorce, el Lic. Víctor Vargas Valenzuela en la representación indicada, presentó **recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal.


**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS:** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el presente asunto, el Registro



de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca , por considerar que se le atribuyen características de superioridad en la calidad y función del producto de las cuales no puede darse certeza hasta tanto no se haga uso del producto, por lo cual no es posible el registro de la misma, transgrediendo el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa de *Mead Johnson & Company, LLC*, manifiesta en sus agravios que como titular ya hay varias marcas que contienen la palabra Premium y se encuentran registradas. Que así como existen marcas de otros titulares que también la contienen, por ende en este caso el criterio no puede ser distinto, que *Premium* es un término de uso común utilizado en muchas marcas para diferentes productos sin que por ello genere engaño en el consumidor y más bien es una forma llamativa de atraer al público, lo más que puede provocar es una evocación o carácter sugestivo respecto a los productos que desea comprar, y que el termino Premium que le dio el Registro no tiene la misma acepción ni respaldo serio en su traducción.

**TERCERO. SOBRE EL CASO EN CONCRETO.** Previo a emitir las consideraciones de fondo es de merito traer a colación lo que al respecto establece La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, la cual define 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 con ello que no se encuentre comprendida en las causales de irregistrabilidad contenidas 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)*



Bajo esta perspectiva, 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 o que no goce de la condición de distintividad suficiente.**



Ahora bien, para el caso en examen , en clase 05 para proteger y distinguir “Fórmula (alimento) para infantes, suplementos nutricionales y alimentos medicados” y en clase 29 para “Leche y fórmula a base de leche”, del análisis realizado se desprende que el signo no contiene la suficiente aptitud distintiva para considerarlo un signo registrable, en virtud de componerse de palabras que le otorgan cualidades o características al producto.

Como vemos, el signo contiene la palabra “grow” la cual ha sido puesta de forma destacada dentro del signo, incluso en otro color, la cual traducida al español significa “crecer”, seguidamente en la parte inferior derecha se incluye la palabra “PREMIUM” la cual es utilizada como símbolo de superioridad o alta calidad; ambas palabras le conceden características descriptivas al signo, lo cual no está permitido por nuestra legislación. Nótese que el consumidor podría considerar que se trata de un producto de calidad superior a otros productos similares o de la misma categoría, además de que ayuda al crecimiento, tomando en cuanto que se solicita para marcar alimentos para infantes.

No debe registrarse el signo que contenga riesgo de confusión en el público, fundamentalmente por dos razones: por el derecho del titular a la individualización de su producto, y por el derecho del consumidor a no ser confundido.

En cuanto a este aspecto el autor Boris Kozolchyk, señaló:



*“[...] 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.)*

Bajo esta tesitura, es necesario indicar que la marca no debe producir confusión respecto a la información que suministra, siendo entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas, tiene sustento en lo dispuesto por el referido numeral 7, inciso g) y j) de la Ley de Marcas.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, pueden resultar engañoso respecto de los productos que se pretenden proteger y distinguir, es criterio de este Tribunal que, a la



marca de fábrica solicitada no podría permitírsele su inscripción, conforme lo petitionado por violentar los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **Mead Johnson & Company, LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

**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, y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-



J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado ***Víctor Vargas Valenzuela***, Apoderado Especial de ***Mead Johnson & Company, LLC***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas treinta y tres minutos veinte segundos del seis de junio del dos mil catorce, la cual se ***confirma***, denegando el registro de la marca



en Clase Internacional 5 y 29, presentado por el recurrente. 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***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES***

***TE. Marcas con falta de distintividad***

***Marca descriptiva***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***