



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0520-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “Enfamil PREMIUM (DISEÑO)”

MEAD JOHNSON & COMPANY, LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2014-2425)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 177-2015

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

Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en concepto de Apoderado Especial de la empresa **MEAD JOHNSON & COMPANY, LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con veintiséis minutos y veinte segundos del seis de junio del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 18 de marzo del 2014, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y condición dichas, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica “**Enfamil PREMIUM (DISEÑO)**”, en la clase 05 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*fórmula (alimento) para infantes, suplementos nutricionales y alimentos medicados*”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas con veintiséis minutos y veinte segundos del seis de junio del dos mil



catorce, resolvió denegar la inscripción de la marca solicitada, por considerar que contraviene la norma contenida en el artículo 7 literal j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, la que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO. 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**Enfamil PREMIUM (DISEÑO)**”, por considerar que el término “**PREMIUM**” contenido en la marca resulta capaz de calificar o atribuir cualidades o características, causando engaño o confusión al consumidor promedio por lo que el signo marcario propuesto no es susceptible de protección registral por transgredir el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apelante manifiesta que su representada ya tiene antecedentes registrales con el término “**PREMIUM**” incluido, marcas que fueron inscritas con la misma Ley de Marcas que rige actualmente la materia. Agrega que evidentemente una marca como “**Enfamil PREMIUM (DISEÑO)**”, no quebranta el artículo 7 inciso j) y que el hecho de que en su conformación esté el término “**PREMIUM**” no significa por ello que le está dando una ventaja respecto a los demás competidores, porque no lo lleva a una conclusión de superioridad o de maximización de los productos que pretende proteger.



TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (agregada la negrilla)

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 o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la 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:
[...].*

*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)

Este Tribunal analizando la marca sometida a inscripción, así como los alegatos del recurrente, coincide con el Registro de la Propiedad Industrial en el sentido de que el distintivo solicitado contiene el vocablo **“PREMIUM”** que puede inducir a los consumidores a errores o confusiones, lo que es contrario a la función principal de la marca, como es distinguir los productos o servicios de una empresa frente a los productos o servicios de la competencia.



En el caso analizado, considera este Tribunal al igual que lo hizo el Registro a quo, que el signo solicitado “**Enfamil PREMIUM (DISEÑO)**” resulta en un signo atributivo de superioridad, donde el término **PREMIUM** puede ser interpretado por los consumidores como productos de primera, es atributivo de cualidades que no necesariamente tengan los productos que protegería y distinguiría en clase 05 internacional, el cual puede provocar engaño y confusión en el consumidor sobre las cualidades, la aptitud, para el empleo o consumo o alguna característica de los productos que se trata, por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Respecto de los agravios del apelante en cuanto a que el denominativo “*Premium*” no imprime en la imagen del cliente superioridad del producto, es importante señalar que la palabra “**PREMIUM**” es un adjetivo que lo que hace es calificar indicando que los productos son de primera o de alta calidad, término que imprime en la mente del consumidor un producto de una calidad superior a lo normal sin poder establecerse si realmente ostenta dichas cualidades, y que sirve para expresar o destacar una cualidad al asociarla al giro de los productos que se protegerían a saber “*fórmula (alimento) para infantes, suplementos nutricionales y alimentos medicados*”, cabe concluir que resulta totalmente descriptiva y por ende sin la suficiente aptitud distintiva, por atribuirle a tal producto una cualidad que implicaría que es mejor que otros de su mismo género, razón por la cual dichos agravios deben ser rechazados ya que es claro y evidente que el signo contiene elementos intrínsecos que lo hacen inadmisibles para su registro marcario, incurriendo en la causal de inadmisibilidad indicada del artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El ingresar al mercado un signo que contenga las prohibiciones intrínsecas dispuestas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, tal como ya lo expresó este Tribunal en el Voto 005-2007 de las 10 horas con 30 minutos del 2007, “[...] *puede causar perjuicios a los consumidores por la eventual confusión que se genere, pero también es un posible punto de partida para provocar en el mercado una situación de competencia desleal entre*



*competidores, en razón de que al ser un signo cuya distintividad es cuestionable -o totalmente inexistente-, **ingresaría al mercado con una ventaja respecto de otros productores del mismo sector en el cual compete; con independencia de que no se trate de una situación de cotejo marcario**; es decir, estamos ante un escenario en el cual este perjuicio se este causando a un competidor, independientemente de que éste tenga inscrito a su favor -o no- un derecho sobre un signo similar o idéntico al signo que se inscribe o se pretende inscribir con violación del artículo 7 citado. [...]*”.

Debe tenerse claro que uno de los objetivos que establece nuestra Ley de Marcas es la protección al consumidor, lo que obliga a que en el mercado no se introduzcan signos marcarios que lo puedan conducir a un error en cuanto a las expectativas de los productos.

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación.

Respecto a lo que aduce la parte en cuanto a que ya existen otras marcas inscritas en el Registro a nombre de su representada que incluyen el término “PREMIUM”, coincide este Órgano Colegiado con lo manifestado por el *a quo* en la resolución recurrida en relación con un voto de este Tribunal, al manifestar que el hecho de que existan antecedentes de marcas registradas en su momento con valoraciones efectuadas antes del presente análisis, no garantiza la inscripción de un signo marcario, ya que:

“[...] no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de



cada caso en concreto dicha inscripción. [...]”

Tales inscripciones de otras marcas como lo alega el apelante, no obligan a registrar el distintivo marcario solicitado, toda vez, que debe tenerse presente el principio de independencia de las marcas, en cuanto a que cada solicitud debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas que nos ocupan en este caso y extrínsecas al acto pedido, de conformidad con la ley que rige la materia. Cada expediente es único y su análisis es propio y no concatenado, lo que priva es el contexto en el cual se encuentra inmerso el signo solicitado versus lo que establece la ley que rige la materia. En cuanto a las inversiones comerciales que realizan las empresas, se promueve un comercio transparente y una sana relación entre los consumidores y los comerciantes, donde las autoridades deben buscar el justo equilibrio que la normativa que regula la materia.

En razón de lo anterior, y debido a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de fábrica “**Enfamil PREMIUM (DISEÑO)**”, por tender a engaño y a confusión al consumidor respecto de las cualidades de los productos que protegería de conformidad con el inciso j) del artículo 7º de repetida cita, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **MEAD JOHNSON & COMPANY, LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con veintiséis minutos y veinte segundos del seis de junio del dos mil catorce, la cual debe confirmarse.

CUARTO. SOBRE EL 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Conforme a lo expuesto y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **MEAD JOHNSON & COMPANY, LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con veintiséis minutos y veinte segundos del seis de junio del dos mil catorce, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica “**Enfamil PREMIUM (DISEÑO)**”. 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

DESCRIPTORES:

Marca intrínsecamente inadmisibile

TE. Marca con falta de distintividad

TG Marcas inadmisibles

TNR: 00.60.55.