

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0761-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ARLA VITAKIDS”

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2015-5641)

ARLA FOODS AMBA, apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 399-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del dieciséis de junio de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, casado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **ARLA FOODS AMBA**, organizada y existente conforme a las leyes de DINAMARCA, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:39:35 horas del 31 de agosto de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de junio de 2015, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ARLA VITAKIDS**”, en clases 29 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *leche en polvo, crema en polvo así como otros productos lácteos en polvo; productos mixtos en polvo producidos especialmente a partir de leche; leches y cremas condensadas y esterilizadas UHT (ultrapasteurizada).* (Ver folio 1)

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:39:35 horas del 31 de agosto de 2015, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada por razones intrínsecas, fundamentando su denegatoria en el inciso j) del artículo 7 de la ley de marcas.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa apelante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de setiembre de 2015, interpuso recurso de apelación y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

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 nulidad 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, del 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el Juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En su resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:39:35 horas del 31 de agosto de 2015 rechaza el registro solicitado por encontrar que el signo “**ARLA VITAKIDS**” no es susceptible de protección registral, dado que este resulta engañoso en relación con los productos a proteger y distinguir en la clase 29 solicitada, ya que la marca contiene en su denominación la palabra KIDS lo que sugiere al consumidor que los productos que pretende proteger van dirigidos a niños, situación

que no especifica o delimita el solicitante; 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.

Por su parte, el apelante en su escrito de expresión de agravios solicita restringir la lista de productos a: ***“todos los anteriores productos para niños”***, con lo cual desaparece el impedimento señalado por el Registro en cuanto al término evocativo de la marca y se puede continuar con el trámite de inscripción.

TERCERO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. CARÁCTER ENGAÑOSO DEL SIGNO. La doctrina explica claramente como comprobar si un signo es o no engañoso:

Para determinar si la marca es engañosa deben realizarse operaciones sucesivas: Percibir el signo en relación con los productos o servicios y que el signo pueda realmente inducir al público a error. Para que la marca sea engañosa hace falta que la posibilidad de error resulte objetivamente de una discordancia entre lo que indica o sugiere el distintivo y las características de los productos o servicios a los que pretende aplicarse. Para que esto ocurra hace falta además que la marca genere unas expectativas sobre el producto o servicios capaces de influir en la demanda y que no respondan a la verdad.

El carácter engañoso habrá de determinarse en relación con el producto o servicio distinguido pues un mismo signo puede ser claramente engañoso para un producto o servicio y ser meramente sugestivo para otros. Un mismo signo puede ser descriptivo o incluso sugestivo para unos productos o servicios y engañoso para otros.

Los casos más frecuentes de marcas engañosas son sobre:

La composición o naturaleza del producto o servicio;

El origen del producto fundamentalmente falsas indicaciones de procedencia directas- mediante la mención o representación directa de la zona geográfica o indirectas

mediante la utilización de signos asociados a la misma como un monumento conocido o apellidos extranjeros o el nombre de un personaje notorio del país siempre que se trate de productos cuyas características se vinculan al origen que se sugiere”. Tratado sobre Derecho de Marcas. 2ª edición, Carlos Fernández-Nóvoa. Ed. Marcial Pons, Madrid, 2004.

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

*“[...] 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. 25399**). (el subrayado es nuestro).*

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que ***entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan***.

De lo antes señalado corresponde analizar el signo solicitado con la limitación o restricción realizada ante este Tribunal para determinar si es posible o no su registro, por razones intrínsecas:

ARLA VITAKIDS

Leche en polvo, crema en polvo así como otros productos lácteos en polvo; productos mixtos en polvo producidos especialmente a partir de leche; leches y cremas condensadas y esterilizadas UHT (ultrapasteurizada), todos los anteriores productos para niños, en clase 29.

El órgano colegiado valora que la corrección requerida por el solicitante visible a folio 32 frente in fine y 32 vuelto no implica un cambio esencial en la marca ni una ampliación de la lista de productos presentada en la solicitud inicial, sino que más bien, de acuerdo con el signo solicitado, aclara el contenido y extensión de aquellos productos ya incluidos en el escrito inicial. Esta rectificación no afecta sustancialmente la lista de productos requeridos, pues más bien está **limitando su extensión** únicamente a productos para niños. Se trata de una limitación del alcance no de una extensión de la lista de productos requeridos de protección. La limitación da lugar al pago de la tasa correspondiente, requisito que cumplió la solicitante. En este caso no se suprimen productos, se limita el alcance de los mismos productos.

Con la limitación citada la marca pierde la calidad de engañosa y el término KIDS se convierte en evocativo con relación a los productos a distinguir. Es posible para el caso sub examine aplicar el principio de economía procesal y continuar la tramitación respectiva.

Resuelto el impedimento para la inscripción de la marca que nos ocupa, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ARLA FOODS AMBA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:39:35 horas del 31 de agosto de 2015, la cual se revoca, para que se continúe con el correspondiente trámite de inscripción del signo propuesto en la clases 29 del nomenclátor internacional, concretamente para los siguientes productos: *Leche en polvo, crema en polvo así como otros productos lácteos en polvo; productos mixtos en polvo producidos especialmente a partir de leche; leches y cremas condensadas y esterilizadas UHT (ultrapasteurizada), todos los anteriores productos para niños.*

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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-

J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ARLA FOODS AMBA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:39:35 horas del 31 de agosto de 2015, la cual se revoca, para que se continúe con el correspondiente trámite de inscripción del signo propuesto en la clases 29 del nomenclátor internacional, concretamente para los siguientes productos: *Leche en polvo, crema en polvo así como otros productos lácteos en polvo; productos mixtos en polvo producidos especialmente a partir de leche; leches y cremas condensadas y esterilizadas UHT (ultrapasteurizada), todos los anteriores productos para niños.* 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

Carlos José Vargas Jiménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55