



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0354-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (ENFAMIL DIGES + A.E. PREMIUM) (5, 29)**

**MEAD JOHNSON & COMPANY LLC, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-1251)**

**Marcas y otros signos distintivos**

**VOTO No. 0906-2015**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del diez de noviembre del dos mil quince.

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, en su condición 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, con domicilio 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 quince horas cinco minutos treinta segundos del trece de abril del dos mil quince.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:30:42 horas del 12 de febrero del 2015, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa MEAD JOHNSON & COMPANY, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio *Enfamil Diges + A.E. Premium* para proteger y distinguir en clase



5 de la Clasificación Internacional de Niza: “Formula (alimento) para infantes”; y en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “Productos lácteos”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas cinco minutos treinta segundos del trece de abril del dos mil quince, 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 inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de abril del 2015, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la sociedad solicitante, interpuso recurso de apelación en su contra, razón por la cual conoce este Tribunal.

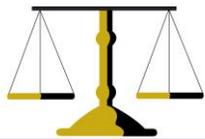
**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

**Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, 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.** El Registro de la Propiedad Industrial es del criterio de determinar la inadmisibilidad por razones intrínsecas al provocar engaño en



relación al destino de los productos que pretende proteger en la clase 5 y 29 internacional, de conformidad con el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte la apelante indica que existe un error de apreciación por parte de la registradora al contradecir a la doctrina, pues el término novedad no solo se puede circunscribir al campo de patentes y derechos de autor. Que su marca ya tiene antecedentes registrales con el término “PREMIUM” incluido y que los productos de su representada son ampliamente difundidos en Costa Rica, publicitados y comprados por el público consumidor ya que el término Premium no da ninguna ventaja respecto a otros competidores.

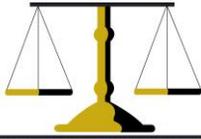
**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como:

*“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.”*

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...”*



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, que el signo solicitado *Enfamil Diges + A.E. Premium* resulta en un signo atributivo de superioridad, donde el término *Premium* puede ser interpretado por los consumidores como productos de primera, esta palabra utilizada como símbolo de superioridad o alta calidad; 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, tomando en cuanto que se solicita para marcar alimentos para infantes, atribuyéndole cualidades que no necesariamente tengan los productos que protegería y distinguiría en clase 05 y 29 internacional, el cual puede provocar engaño y confusión en el consumidor sobre las cualidades, características, la aptitud, para el empleo o consumo o alguna característica de los productos que se trata, así como la de no contener la suficiente aptitud distintiva para considerarlo un signo registrable, 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*” y “*Productos Lácteos*”, 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, para el consumidor



costarricense es totalmente entendible el significado del término “Premium” como superior a la calidad estándar, razón por la que este agravio debe ser rechazado 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 esté 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”, debe señalarse que la existencia de antecedentes de marcas registradas en su momento con valoraciones efectuadas



antes del presente análisis, no garantiza la inscripción de un signo marcario, ya que cada signo tiene su propio e independiente marco de calificación, el cual puede derivar en resultados diferentes. 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.

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.)*

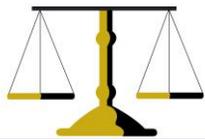
Sobre la novedad del signo propuesto alegada por el recurrente, al registro marcario no le interesa si el diseño que se propone es o no novedoso en sí mismo, ya que el análisis que de éste se hace no es en abstracto, únicamente relacionado a su propia naturaleza o condiciones, sino



que ha de estudiarse de consuno con los productos o servicios que se pretenden hacer distinguir en el comercio. Por ello es que, aunque el diseño propuesto goce de total novedad por ser previamente inexistente y provenir del ingenio creativo primigenio de, digamos, un equipo de publicistas, si al confrontarse con el listado de productos y/o servicios solicitado resulta ser engañoso respecto de éstos, por propugnar una naturaleza diversa de la que verdaderamente poseen como sucede en el caso bajo estudio, no puede acordarse su registro por estar prohibido en la Ley de Marcas,

En este mismo esquema el recurrente indica que la combinación de palabras de la marca solicitada resulta de fantasía no es cierta, pues como bien lo indica el autor Manuel Lobato, donde el elemento engañoso irradia su engaño al resto del signo “En cuanto a los signos engañosos, la doctrina ha indicado: *“La exclusión del registro de signos engañosos o descriptivos tiene por objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, la protección de los consumidores... El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo. Así, en efecto, mientras que la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y solo prohíbe el registro de signos exclusivamente compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [art. 5.1.g) LM] no se ha incluido el adverbio exclusivamente, lo que conduce a afirmar que, si un elemento engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el signo considerado en su conjunto...”* (Lobato, op. cit., p.p. 253 y 254).

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 j) de la Ley de Marcas y Signos Distintivos, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por 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 quince horas cinco minutos treinta segundos del trece de abril del dos mil quince, la que en este acto se confirma.

**QUINTO. 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 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, 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 & COMPAN LLC, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas cinco minutos treinta segundos del trece de abril del dos mil quince, la que en este acto se *confirma* denegando la inscripción de la marca de fábrica y comercio *Enfamil Diges + A.E. Premium* para la clase 5 y la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



***DESCRIPTOR***

*Marcas intrínsecamente inadmisibles*

*TG. Marcas inadmisibles*

*TNR. 00.60.55*