
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0071-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO



BIA FOODS INTERNATIONAL S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-8013)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0133-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta y seis minutos del primero de abril de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Harry Jaime Zurcher Blen**, abogado, vecino de San José, Escazú, cédula de identidad: 1-0415-1184, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **Bia Foods International, S.A.**, sociedad constituida y organizada conforme las leyes de Panamá, domiciliada en Costa del Este, Corregimiento de Juan Díaz, Ciudad de Panamá, República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 08:56:57 horas del 23 de diciembre de 2021.

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor **Harry Jaime Zurcher Blen**, en condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **Bia Foods International, S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:



, para proteger y distinguir **en clase 30 internacional:** productos de pastelería y confitería con sabor a leche y miel; confitería a que contiene leche y miel; chocolate con leche y miel; cacao con leche y miel, bombones con leche y miel, bombones con sabor a leche y miel; dulces con sabor a leche y miel; caramelo con sabor a leche y miel; galletas con sabor a leche y miel.

Mediante resolución dictada a las 08:56:57 horas del 23 de diciembre de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada, por considerar que consiste en su totalidad de términos descriptivos, carentes de aptitud distintiva en relación con los productos de la clase 30 internacional, de conformidad con el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el señor **Harry Jaime Zurcher Blen**, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación, expresando como agravios lo siguiente: **1.** El signo que se desea registrar no es ni “leche” ni “miel”. **2.** El término “BEST” no es un término que califique o describa alguna característica del producto a proteger ni es el único elemento que compone el signo a registrar. “BEST” es un término que si bien se traduce al español como “mejor”, ha sido aceptado por este Registro, dentro de signos marcarios inscritos y nunca ha generado ningún conflicto, para lo cual se incluye un listado de signos inscritos que contienen el término “BEST”. **3.** El signo debe ser analizado de manera conjunta y visto de esta manera resulta

distintivo. La marca cuenta con elementos gráficos y denominativos que, en su conjunto, forman un signo distintivo y registrable. **4.** La marca solicitada no es engañosa, por cuanto, tanto la parte denominativa como figurativa, evoca la idea de diversos productos alimenticios elaborados con leche y miel, que, a su vez, conformaría una idea real y exacta del amparo marcario que se pretende. **5.** Resulta improcedente que el Registro aplique un análisis tan ligero a una solicitud marcaria, basándose única y exclusivamente en la presunción de la posible posición que pudiese tener un consumidor medio frente al signo solicitado, al asegurar que se vería engañado o confundido, cuando esto es un supuesto que no es posible de comprobar. **6.** El signo no es confuso ni engañoso, porque todos los productos que se pretenden proteger incluyen o son hechos a base de leche y miel, esto como claramente lo establece la lista de productos que se pretende proteger, sino que puede ser visto como un signo evocativo. Solicita se revoque la resolución apelada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

TERCERO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es ley 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas) 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.

En este sentido, 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 del signo propuesto, y 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 de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores o bien de asociación empresarial.

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 7. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

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.

[...]

De la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta exclusivamente descriptivo, atributivo de cualidades, no goza de la

condición de distintividad suficiente y es capaz de inducir a engaño.

El Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la inscripción de la marca de fábrica y



comercio en clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: productos de pastelería y confitería con sabor a leche y miel; confitería a que contiene leche y miel; chocolate con leche y miel; cacao con leche y miel, bombones con leche y miel, bombones con sabor a leche y miel; dulces con sabor a leche y miel; caramelo con sabor a leche y miel; galletas con sabor a leche y miel; al estimar que contraviene lo dispuesto en los incisos d), g) y j) del artículo 7 supra citado, es decir, por considerar que el signo es descriptivo, falta de distintividad y engañoso.

Los signos descriptivos son aquellos que transmiten directamente las características o propiedades de los productos o servicios que se pretenden distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 162-IP-2019, del 2 de diciembre del 2019, señaló:

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

Con respecto a la falta de distintividad de la marca solicitada, es necesario señalar que el carácter distintivo, es aquel que le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, y además contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando

así que pueda presentarse alguna confusión al respecto. Sobre este tema el tratadista Diego Chijane, indica:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común [...] **(Chijane Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).**

El carácter engañoso, al que hace referencia el inciso j), habrá de determinarse en relación con los productos o servicios que se pretenden proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, establece lo siguiente en cuanto a los signos engañosos:

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error [...]

Bajo este conocimiento, es criterio de este Tribunal que en el caso concreto se está en presencia de un signo complejo, que contiene o contempla tanto palabras como diseño, es una etiqueta formada en su parte denominativa por la palabra “BEST”, escrito con una tipografía especial en color blanco, dentro de un óvalo en color rojo, y la frase “LECHE Y MIEL” escrita en rojo. En cuanto al elemento gráfico o parte figurativa, esta se encuentra dividida a la mitad por una línea roja delgada, de la mitad hacia abajo se presenta la silueta de una abeja sobre un fondo de color blanco y en la parte inferior un rectángulo de color rojo.

En la otra mitad, se denotan figuras que asemejan a colmenas delineadas en color rojo, todo sobre un fondo en tono amarillo, y en la parte superior un rectángulo en rojo.

Conforme al ordenamiento jurídico costarricense, las etiquetas pueden constituir marca, según se desprende del artículo 3 de la Ley de marcas: Al respecto esta norma dice:

Artículo 3. Signos que pueden constituir una marca. Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras -incluidos los nombres de personas-, las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

Al analizar el conjunto marcario se denota que se está en presencia de una etiqueta, la que es objeto de inscripción conforme al artículo anterior. Respecto a las etiquetas el artículo 28 de la Ley de Marcas establece que es posible su inscripción. Al respecto dispone:

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.



Conforme lo indicado y para el caso que nos ocupa, efectivamente el signo propuesto en clase 30 internacional, cuenta con la aptitud distintiva necesaria que es el requisito que debe tener un signo para ser percibido por el consumidor e identificado con el producto.

El signo solicitado contiene un conjunto de elementos que crean una marca que se distingue e individualiza de otros signos semejantes en el comercio, por lo que es posible acceder a la protección registral. Sin embargo, esto no lo hace titular de los términos genéricos, por lo que cualquier competidor los puede utilizar en la información de las etiquetas de sus productos, e inclusive puede presentar marcas con esa información. Tampoco lo hace engañoso el indicar el término “Best”, porque este se encuentra inmerso dentro de un conjunto marcario compuesto por parte denominativa y gráfica que le otorgan en conjunto la distintividad requerida para acceder a la publicidad registral. Ha sido criterio de este Tribunal que el engaño debe ser visualizado en una relación entre el signo y los productos que protege. En este caso Best, no conlleva a engaño porque debe suponer la administración registral que el producto que se pretende proteger es el mejor, y de buena fe debe ser aceptada porque así lo propone la parte. Sin embargo, Best puede ser considerado descriptivo de cualidades, el que se rechazaría si la denominación propuesta estuviera conformada por esta única palabra, pero en el caso que se discute, se determina que el diseño junto con las palabras lo hacen novedoso, cuenta con suficiente carácter distintivo y por consiguiente es posible continuar con su trámite de registro. Por ello al realizar la valoración de las formalidades intrínsecas, se nota que el signo propuesto no viola los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal acepta el recurso de apelación interpuesto por el señor **Harry Jaime Zurcher Blen**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **Bia Foods International, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 08:56:57 horas del 23 de diciembre de 2021 venida en alzada, la que en este acto se revoca, y en su lugar se ordena la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por señor Harry Jaime Zurcher Blen en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía Bia Foods International, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 08:56:57 horas del 23 de diciembre de 2021, la que en este acto **se revoca**, y en su lugar se ordena la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53