



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0143-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “PREMIUM MALAVASI”

VIDIKA S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 10674-2011).

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 975 -2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del veintidós de octubre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso apelación interpuesto por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno setecientos cincuenta y ocho seiscientos sesenta, en su condición de apoderado especial de la sociedad **VIDIKA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas diez minutos veintiún segundos del veinte de diciembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintiocho de octubre de dos mil once, el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, en su condición de apoderado especial de la sociedad **VIDIKA S.A**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PREMIUM MALAVASI**”, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Leche y Productos Lácteos* “



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas diez minutos veintiún segundos del veinte de diciembre de dos mil once, dispuso: “ (...) **SE RESUELVE:** *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada...*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de enero de dos mil doce, por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada en representación de **VIDIKA S.A** presenta recurso de apelación.

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, 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 mayo de 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO Y SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos de tal relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**PREMIUM MALAVASI**”, dado que al hacer el estudio respectivo encuentra que el signo no califica para efectos registrales ya que el consumidor medio al ver el signo propuesto obtiene una imagen de una producto que posee una calidad superior a lo normal o estándar, y



pensaría que la leche y los productos lácteos son de calidad superior a los demás de calidad normal, por tener el vocablo “Premium” dentro de su denominación, lo que no se puede constatar, además de que no se indica en la lista de los productos que se pretenden proteger.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación indica que el denominativo Premium” no imprime en la imagen del cliente superioridad del producto, agrega que las asociaciones que se hacen del denominativo es totalmente subjetivo y es una inventiva del Registro.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o 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, 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 7º- **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”

En el caso analizado, considera este Tribunal al igual que lo hizo el Registro a quo, que el signo solicitado “**PREMIUM MALAVASI**” resulta en un signo atributivo de superioridad, donde el término preponderante **PREMIUM** puede ser interpretado por los consumidores como productos de primera, es atributivo de cualidades que no necesariamente tengan los servicios que protegería en clase 29 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 servicios 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, razón por la cual los 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 las causales de inadmisibilidad indicadas del artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, en su condición de apoderado especial de la sociedad **VIDIKA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas diez minutos veintiún segundos del veinte de diciembre de dos mil once, 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 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, en su condición de apoderado especial de la sociedad **VIDIKA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas diez minutos veintiún segundos del veinte de diciembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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 par lo de su cargo.-
NOTÍFIQUESE.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Iilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55