
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0419-TRA-PI



SOLICITUD DE REGISTRO COMO MARCA DEL SIGNO

GLORIA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-1502)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0132-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas tres minutos del veintiocho de abril de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Mark Beckford Douglas, vecino de San José, cédula de identidad 1-0857-0902, en su condición de apoderado especial de la empresa Gloria S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Perú, domiciliada en Avenida República de Panamá, 2461, Lima 13, Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:24:07 horas del 12 de junio de 2019.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 21 de febrero de 2019 la

representación de la empresa ahora apelante solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo



para distinguir en clase 29 carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:24:07 horas del 12 de junio de 2019, rechaza parcialmente lo pedido al considerar que resulta engañoso para pescado, carne de ave y carne de caza y huevos.

La representación de la empresa apelante señala como agravio que la inclusión de una vaca en el diseño tan solo orienta al consumidor sobre la venta de carnes en general.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros. Por ello su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

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 susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), dentro de los cuales nos interesa en este caso:

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 naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, (...) o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...

De acuerdo con el artículo citado, un signo es inadmisibles por razones intrínsecas cuando **pueda causar engaño o confusión** en el consumidor sobre sus cualidades (inciso j).

En lo que respecta a la marca engañosa, 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. 253.**

El análisis del signo ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir.



Al analizar el signo **Complete** en clase 29 para: pescado, carne de ave y carne de caza y huevos, y de acuerdo con las premisas establecidas, resulta claro para este Órgano de Alzada, apreciando el signo solicitado, tal y como lo haría el consumidor promedio, es evidente que del conjunto de éste claramente se colige que el signo es mixto, compuesto por palabras y diseño. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el registro parcialmente para los productos citados, por considerar que el consumidor medio al ver en el conjunto marcario la figura de la cara de una vaca, pensará que los alimentos provienen de dicho animal. Esta consideración no es avalada por este Tribunal, ya que el consumidor no se verá confundido ante una eventual búsqueda de los productos protegidos por la marca haciendo una valoración como la indicada por el Registro de primera instancia.

El dibujo de una vaca, que es tan solo uno más de los elementos que contiene el signo, no tiene relación, ni mucho menos una finalidad semejante a la sugerida por el Registro, de que se pueda considerar que los productos son hechos a base de ese animal, es un diseño más en el conjunto cumpliendo una función decorativa y no indicativa del origen del producto. El signo tiene suficiente aptitud distintiva, al ser arbitraria para los productos que pretende proteger, lo que le permite al consumidor medio identificarlo de manera eficaz en el mercado, sin lugar a confusión. Por lo anterior no se aplica en el presente caso el inciso j) del artículo

7 de la Ley de Marcas, ya que el consumidor no está siendo engañado.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De acuerdo con las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final venida en alzada, la cual se revoca parcialmente, para que se continúe con el trámite de inscripción respecto de pescado, carne de ave y carne de caza y huevos; y en cuanto al resto de productos que ya habían sido aceptados, se mantiene incólume la resolución.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Mark Beckford Douglas representado a **Gloria S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de las Propiedad Industrial a las 11:24:07 horas del 12 de junio de 2019, la que en este acto se revoca parcialmente para que se continúe con el



trámite de inscripción del signo **Complete** en clase 29 de la de la nomenclatura internacional, para pescado, carne de ave y carne de caza y huevos; en cuanto al resto de productos que ya habían sido aceptados se mantiene incólume la resolución. 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 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.
NOTIFÍQUESE.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

TG: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69