

RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente N° 2018-0111-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:

GLORIA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2017-5775)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 0333-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las catorce horas diez minutos del seis de junio de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Mark Beckford Douglas**, mayor, casado una vez, abogado, cédula de identidad número uno-ochocientos cincuenta y siete-ciento noventa y dos, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **GLORIA, S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de la República de Perú, domiciliada en Avenida República de Panamá, 2461, Lima 13, Perú, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:02:54 horas del 8 de noviembre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 16 de junio de 2017, el licenciado Mark Beckford Douglas, de calidades y condición dicha, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **GLORIA INFANT” (Diseño)** para

proteger y distinguir: “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 ”, en clase 29 de la



nomenclatura internacional. Con el siguiente diseño:

SEGUNDO. Mediante resolución de las 10:18:52 horas del 27 de junio de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial le hace prevención a la representación de la empresa solicitante, porque la marca solicitada resulta inadmisibles al considerarla engañosa de conformidad con el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final dictada a las 14:02:54 horas del 8 de noviembre de 2017, resolvió en lo conducente, con fundamento en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispuso “(...) *Rechazar PARCIALMENTE la marca solicitada para leche, no existiendo objeción alguna en cuanto a los demás productos de la 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 productos lácteos; aceites y grasas comestibles ; lo anterior una vez quede en firme la presente resolución (...)*”

CUARTO. Mediante escrito presentado el 10 de enero de 2018, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado Mark Beckford Douglas, en representación de la empresa **GLORIA, S.A.**, interpuso recurso de apelación, siendo, que el Registro, mediante resolución dictada a las 08:45:04

horas del 17 de enero de 2018, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A 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 el presente caso la empresa **GLORIA, S.A.**, solicita al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GLORIA INFANT**” (**diseño**), en clase 29 de la nomenclatura internacional.

El Registro haciendo el análisis del signo en su resolución final, rechaza parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para leche, no existiendo objeción alguna en cuanto a los demás productos: “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 productos lácteos; aceites y grasas comestibles” de la clase 29 de la nomenclatura internacional.

La empresa recurrente dentro de sus agravios argumenta que no es cierto que la marca GLORIA INFANT en clase 29 tienda a producir confusión al público consumidor, en especial sobre la naturaleza, procedencia o claridad del producto a proteger, indica que hay que entender que la solicitud consta de un diseño el cual está conformado por la terminología Gloria, sino por una grafología y un diseño determinado lo cual provocaría que el público consumidor distinga con claridad un producto de otro, agrega que el diseño de la marca GLORIA INFANT, no busca orientar al consumidor que los productos a proteger sean para niños, ya que con claridad dichos productos tiene una clase específica que son la clase 5, indica que el término INFANT significa entre otras cosas de niños, de pequeño, pequeño chico y que se trata de una marca de fantasía en donde la misma puede significar una serie de productos en pequeño mas no necesariamente que vayan dirigidos a la población infantil, señala que la marca es evocativa, ya que la misma lleva al consumidor a determinar que los productos que protege bajo la clase 29 son de índole alimenticio en su totalidad incluyendo a la leche.

Finalmente indica que de ninguna manera la marca resulta contradictoria con los productos que pretende distinguir, por lo que no se debe considerar engañosa, que busca orientar al consumidor al darle el carácter distintivo. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación

TERCERO. SOBRE EL FONDO. En el caso concreto, el Tribunal considera que el Registro de la Propiedad Industrial no realizó bien el análisis del signo, toda vez que otorgó el registro para “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 productos lácteos; aceites y grasas comestibles” de la clase 29 de la nomenclatura internacional, excluyendo la leche de la lista de productos, pero no excluye “productos lácteos” ni “compotas”.

De lo antes señalado corresponde analizar el signo solicitado para determinar si es posible o no su registro, respecto de “productos lácteos” y “compotas”.

.

El signo solicitado **GLORIA INFANT (diseño)**, como bien lo indicó el Registro en la resolución apelada, provoca engaño en relación al producto rechazado por el Registro que es “leche” y considera este Tribunal que igualmente debe rechazarse para “productos lácteos” y “compotas”, al contener dentro de su construcción la palabra INFANT, que significa infante y no se indica en la solicitud que son productos exclusivos para niños. Que según el Diccionario Merriam Webster la palabra INFANT significa infantil sustantivo in · fant | \ In-fənt \ Definición de *Infante* (**Entrada 1 de 2**) **1:** un niño en el primer período de la vida **2:** una persona que no es mayor de edad : MENOR <https://www.merriam-webster.com/dictionary/infant>

Para el consumidor medio o reflexivo esto quiere decir que los productos distinguidos por la marca tienen características relacionadas con infantes.

Entonces bien, si en el etiquetado se encuentra la palabra “INFANT” podría causar confusión o engaño en el consumidor ya que la solicitud no se indica que los productos a proteger sean específicamente para infantes y el consumidor al observar la marca propuesta podría pensar que los productos comercializados son para niños pequeños o infantes, situación que puede llevarlo a tomar una decisión y obtener un producto que no es el que realmente pretende.

Bajo ese entendimiento el signo solicitado **GLORIA INFANT (diseño)**, es engañoso además en relación a “compotas”, que es un colado especialmente para niños ya que la utilización del término “INFANT” dentro del signo causa confusión en el consumidor respecto de la naturaleza y la aptitud para el consumo de compotas.

Al respecto el Diccionario de la Real Academia Española define compota:

1. f. Puré de fruta cocida con azúcar que se sirve como dulce:
compota de manzana. (<http://www.wordreference.com/definicion/compota>)

Entonces bien, si en el etiquetado se encuentra la palabra “INFANT” y el listado de productos específicamente “productos lácteos” y “compotas”, es allí donde estaría el posible engaño al consumidor. Pues el hecho que en la conformación del signo se encuentre el término INFANT no

exime la posibilidad de engaño, ya que la compra del consumidor puede ser dirigida por ese término y resulte sorprendido con un producto que no responde a sus expectativas.

Es claro para este Tribunal, que el signo propuesto relacionado con tales productos resulta **engañoso**, violentando con ello lo estipulado en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que no lleva razón el apelante cuando en su alegato argumenta que el engaño no es aplicable, ya que la marca para los productos mencionados, según lo referido líneas atrás resulta engañosa.

La causal contemplada en el inciso j) del artículo 7 de cita referida, tiene que ver con el “(...) principio de veracidad de la marca”, ya que, “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 Voto No. 163-2016 Página 7 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).**

Partiendo de lo anterior, se excluyen del engaño, los demás productos solicitados en la clase 29 de la nomenclatura internacional, a saber, “*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, huevos; aceites y grasas comestibles*”, ya que respecto de éstos, la marca resulta arbitraria y por ende distintiva de los productos que protege, ya que no guardan relación alguna que los asocie al signo propuesto.

En torno al tema del engaño, 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 Española 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 25399).**

De acuerdo a lo expuesto, concluye este Tribunal, que para: “productos lácteos” y “compotas”, no resulta registrable el signo propuesto por ser engañoso, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Es por ello, que este Tribunal ha decidido revocar parcialmente la resolución venida en alzada, para que se excluya de la lista permitida “productos lácteos” y “compotas” y ratificar lo resuelto en relación con los demás productos a proteger en la clase 29 de la nomenclatura internacional, a saber, “*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, huevos; aceites y grasas comestibles*”.

Conforme a las consideraciones, cita legal, y doctrina expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Mark Beckford Douglas**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:02:54 horas del 8 de noviembre de 2017.

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 N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones, citas normativa, y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Mark Beckford Douglas**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:02:54 horas del 8 de noviembre de 2017

la cual se revoca parcialmente la marca solicitada para “productos lácteos” y “compotas” y ratificar lo resuelto en relación con los demás productos a proteger en la clase 29 de la nomenclatura internacional, a saber, “*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, huevos; aceites y grasas comestibles*”. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS.

TNR: 00.42.55