



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0081-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios
(U.S. DAIRY EXPORT COUNCIL) (35)



U.S. DAIRY EXPORT COUNCIL, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2016-7402)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO 0435-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cinco minutos del primero de setiembre del dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, divorciada, con cédula de identidad 1-1066-601, abogada, vecina de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía *U.S. Dairy Export Council*, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Columbia, domiciliada en 10255 West Higgins Road, Rosemont, Illinois 60018, U.S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:22:47 horas del 17 de enero del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:29:33 horas del 3 de agosto del 2016, el licenciado Harry Zurcher Blen, mayor, casado, con cédula de identidad 1-415-1184, abogado, vecino de San José, solicitó la inscripción de la marca

de servicios



para proteger y distinguir: en clase 35 “*Servicios*”



de asociación, a saber, la promoción de los intereses de los productos, proveedores y exportadores lácteos de los Estados Unidos”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:22:47 horas del 17 de enero del 2017, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, 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 al ser las 14:06:49 horas del 24 de enero del 2017, la licenciada María del Pilar López, como representante de la empresa **U.S. Dairy Export Council**, apeló la resolución referida y una vez otorgada la audiencia de Reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

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, la nulidad o la invalidez de lo actuado.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos, con este carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, por tratarse de un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Analizadas las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el Registro determino la inadmisibilidad por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley mencionada, siendo un signo descriptivo y carente de aptitud distintiva en relación a los productos que pretende proteger en clase 35 internacional.

Por su parte, la recurrente se manifiesta sobre el principio de unicidad, indicando que las marcas se deben analizar de forma conjunta siendo esa la manera que lo percibe el consumidor medio;



al analizar los elementos figurativos de la vaca, carretera, la loma y la combinación léxica, se adquiere la distintividad necesaria, así mismo al analizarla en su totalidad con sus productos, se puede identificar que la misma no describe los servicios que protege, por lo que considera que su marca contiene elementos que analizados conjuntamente hace que sea distintiva con respecto a los servicios protegidos en clase 35 internacional, pues no describe los servicios que protege. De igual forma, sobre la naturaleza mixta de la marca, esta posee un diseño particular y llamativo el cual sin duda es el punto de atracción y asociación para los consumidores. También muestra una distintividad inherente y como evidencia, ha sido usada y registrada en diversos países. Dice que su marca no describe los servicios que protege. Por último indica que la marca pretendida, en ningún momento a través de sus combinaciones léxicas o elementos figurativos describen o les atribuyen cualidades a los servicios pretendidos, es por esta razón que la marca solicitada no se subsume dentro de los supuestos en el inciso d y g de la ley de marcas.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

La ***distintividad*** resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los que elige de otros similares que se encuentren en el mercado, por ello, es condición primordial para que se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo. Asimismo, se requiere que el signo cuya inscripción se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Dentro de esas causales de inadmisibilidad, tenemos que, las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos son aquellas que derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, relativo a situaciones que impidan su registración respecto de otros productos o servicios 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 y para el caso bajo estudio nos interesan los siguientes:

“Artículo 7º- 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...”

De acuerdo con las normas citadas, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente ***aptitud distintiva*** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o cuando resulte únicamente ***descriptivo*** de alguna de sus características. De tal manera, su ***distintividad*** respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos. Así, cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es decir, un signo marcario no es susceptible de registraci3n si no goza de la condici3n de distintividad suficiente respecto de su objeto de protecci3n.

En el presente caso se observa, que la inscripci3n de la marca de servicios



que se gestiona resulta ininscribible por razones intrínsecas, ya que al analizar la marca mixta en conjunto, se observa figurativamente una vaca sobre una carretera y una loma; la vaca como bóvido doméstico para la producci3n de leche informa los productos y servicios que se buscan proteger; además de los términos en inglés “U.S. Dairy Export Council. Ingredients / Products / Global Markets”, que traducidos al idioma espa3ol significan: U.S. (iniciales de United States que en espa3ol significa Estados Unidos) Consejo de exportaci3n de lácteos. Ingredientes / Productos / Mercados Globales (<http://www.spanishdict.com/traductor>). Como puede verse, el signo solicitado no contiene la distintividad requerida para coexistir y constituirse como marca, pues los términos traducidos



advierten el sector a los que van dirigidos, sean los productos lácteos y servicios para lácteos enviados fuera del territorio norteamericano.

Marcariamente, y en desarrollo del inciso d) del citado artículo 7, el término tal como lo dijo el Registro es descriptivo en relación a los lácteos. Siendo útil resaltar que “...*Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿Cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, o se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.*” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 139-IP-2005, Quito, diecinueve de octubre de dos mil cinco).

De esa manera, no podría argumentarse que, ante la pregunta ¿Cómo es o son los productos y servicios que se pretende proteger?, la respuesta obligada es que son “LACTEOS”. De esta forma se denota que el signo cuyo registro se solicita, no posee la aptitud suficiente para individualizar los productos en el mercado.

Por otra parte, el carácter descriptivo de un signo es señalado por el autor Martínez Medrano de la siguiente forma: “...*Las designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, función, cualidades u otras características de los productos o servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son irregistrables como tales... carecen de distintividad, ya que la cualidad que describen es coincidente con la de otros productos...*” (MARTÍNEZ MEDRANO (Gabriel) y SOUCASSE (Gabriela), Derecho de Marcas, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, páginas 63)

Indicado de igual forma por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso No. 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“...Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger...”.



Respecto al artículo 7 inciso g), vale decir que la marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no tenga suficiente aptitud distintiva en relación con el producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando por la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulta falta de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que la distintividad requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “...*suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*...” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

Esa distintividad es una particularidad de todo signo marcario, representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado, y por otra parte se convierte en un requisito indispensable para protección e inscripción de marcas. De manera tal que la *distintividad* de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, por cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Este Tribunal considera que el signo solicitado visto en su conjunto y analizado en su globalidad, es precisamente lo que conlleva a concluir que es descriptivo y no tiene distintividad.

Con relación al agravio de que la marca solicitada está inscrita en los Estados Unidos y que de ello hay prueba fehaciente, debe indicarse que las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales. Este Tribunal que con base en el principio de territorialidad analiza el signo de conformidad con la legislación marcario nacional y además, cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca



debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral, por lo que no se comparte el anterior agravio.

Es así que de la normativa transcrita resulta clara en que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo y no goza de la condición de distintividad suficiente, tampoco los argumentos planteados por la compañía U.S. Dairy Export Council, en sus agravios, logran convencer a este Tribunal de que la marca pueda llegar hacer registrable en nuestro país.

Dicho lo anterior, este Tribunal es del criterio, de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro de la marca



de servicios , por cuanto, de su análisis se concluye que es falto de originalidad y novedad, ya que los términos **“U.S. Dairy Export Council. Ingredients / Products / Global Markets”**, expresan o relacionan en forma directa la cualidad o característica que el público consumidor esperará encontrar en ella, es decir que efectivamente el signo resulta descriptivo; siendo lo correcto el análisis hecho por el Registro de la Propiedad Industrial,

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, 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 expuestas, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, como representante de la compañía **U.S. Dairy Export Council**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:22:47 horas del 17 de enero del 2017, la cual, en este acto *se confirma*, para



que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de servicios



U.S. Dairy
Export Council

Ingredients | Products | Global Markets

. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33