

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**Expediente No. 2018-0424-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “FUNDACION LALA”**

**COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2017-11911)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO 0699-2018***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas quince minutos del veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho.***

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **MARIA DEL PILAR LÓPEZ QUIRÓS**, cédula de identidad 110660601, en calidad de apoderada especial de **COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (COMLADE)**, sociedad organizada conforme las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y domiciliada en Calzada Lázaro Cárdenas #185, Col. Parque Industrial, Lagunero C.P. 35077, Gómez Palacio, Durango, México, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:47:18 horas del 8 de agosto de 2018.

***Redacta la juez Ureña Boza, y;***

#### ***CONSIDERANDO***

#### **PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.**

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de diciembre del 2017, la licenciada **MARIA DEL PILAR LÓPEZ QUIRÓS**, en calidad de apoderada especial de **COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (COMLADE)**, presentó la solicitud de

inscripción y registro del signo **FUNDACION LALA** para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales, en clase 45 internacional.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de las 09:54:17 horas del 13 de diciembre de 2017, indicó al solicitante la inadmisibilidad del signo solicitado, ya que no reúne los requisitos válidos para poder transformarlo en un derecho marcario; se encuentra compuesto por la palabra **FUNDACIÓN** (Persona jurídica dedicada a la beneficencia, ciencia, enseñanza, o piedad, que continúa y cumple la voluntad de quien la erige), por lo que existe la posibilidad de que llegue a causar confusión en el consumidor promedio. Asimismo, puede confundir al usuario por cuanto el signo que se solicita y el titular son distintos, quien solicita el signo no es una fundación.

Por todo lo anterior una vez analizado los servicios a proteger, el signo como un todo y la perspectiva del consumidor, se determina que el signo solicitado no califica para efectos registrales dado que corresponde a un signo inadmisibles por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 inciso j) y párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 10:47:18 horas del 8 de agosto de 2018, rechazó el signo solicitado ya que contiene elementos literarios engañosos respecto al origen empresarial dando entender que es una fundación y en realidad no es así. Que la marca propuesta resulta ser engañosa, a su vez inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede el párrafo final del artículo 7 y el inciso j) del mismo artículo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que regula las marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

Por su parte el aquí apelante una vez conferida la audiencia ante el Tribunal, expresa como

agravios:

A folio 17 del legajo de apelación presenta la limitación de los servicios para que el signo distinga: "*actividades sin ánimo de lucro para el beneficio de terceros*".

Indica que la limitación solicitada descarta la posibilidad de que se considere la marca engañosa o que pueda presentar riesgo de confusión ante el consumidor, ya que únicamente se pueden ofrecer servicios para el bienestar de la comunidad.

Que la solicitante, si bien es una persona que se dedica a actividades mercantiles, desea también retribuirle a la sociedad de forma positiva, más allá del comercio. Con dicha modificación se subsana y sobrepasa cualquier tipo de conflicto con el artículo 7 de la Ley de Marcas, por tanto, la marca FUNDACIÓN LALA es distintiva para los servicios que protege.

**TERCERO.** 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 las deliberaciones de rigor.

**CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto.

**QUINTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**SEXTO. SOBRE LA MODIFICACION A LA SOLICITUD.** El solicitante de la marca FUNDACION LALA, dentro de los agravios expuestos solicita que se limite los servicios a distinguir para que sean en adelante: "*actividades sin ánimo de lucro para el beneficio de terceros*", para lo que aporta la tasa respectiva del artículo 94) inciso i), de la ley de marcas.

Con respecto a la modificación de la lista de productos o servicios presentados inicialmente el artículo 11 de la ley de marcas, detalla en cuales circunstancias procede o no:

---

***Artículo 11.- Modificación y división de la solicitud. El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse ...***

El artículo transcrito es muy claro en el sentido que la lista de servicios puede reducirse o limitarse, en el presente caso el solicitante inicialmente pretendía distinguir: *Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales* y en esta fase del proceso pretende limitar a: *actividades sin ánimo de lucro para el beneficio de terceros*. Cotejadas las listas de servicios se puede observar con claridad que la solicitante cambia totalmente la lista de servicios, y esto no lo permite el artículo 11 de la ley de marcas, es contrario a lo que indica la norma y por ende no se admite la modificación pretendida, la admisibilidad intrínseca de la marca deberá ser analizada con la lista de servicios solicitada inicialmente.

**SETIMO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CARÁCTER ENGAÑOSO DEL SIGNO.** El artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de este artículo, específicamente en su inciso j) se impide la inscripción de un signo marcario cuando: “[...] j) Pueda causar engaño o confusión sobre [...] la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo [...], o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata [...].”

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. En otros términos, el signo engañoso lo es en sí mismo... y no en relación a otro signo...” (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253).*

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan. (pp.254 a 256)

De lo antes señalado corresponde analizar el signo solicitado por la empresa **COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.**, para determinar si es posible o no su registro, por razones intrínsecas:

#### **FUNDACION LALA**

*Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.*

El signo solicitado contiene dentro de su estructura gramatical el término **FUNDACION** en su conformación, para el consumidor medio o reflexivo esto quiere decir que los servicios distinguidos por la marca son brindados por una fundación y en este caso son prestados por una sociedad anónima por lo que la marca genera engaño en el consumidor en cuanto a su origen empresarial. El consumidor al ver la lista de servicios puede creer que son prestados por una Fundación entidad que es sin fines de lucro y con una organización disímil a una sociedad anónima, es en ese punto específico que se puede dar el engaño.

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 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).

Al contener la marca la palabra FUNDACION podría catalogarse como una falsa indicación de procedencia de los servicios que presta ya que la naturaleza jurídica de una Fundación difiere sustancialmente de la de una Sociedad Anónima, que es en este caso la que pretende el registro marcario.

Además, el término Fundación es una palabra que tiene que estar disponible para cualquier fundación que quiera registrarse como tal y no protegido mediante un signo marcario y menos con la posibilidad de generar engaño al consumidor.

Consecuencia de la consideraciones, cita normativa y jurisprudencia expuestas, considera este Tribunal, que se debe rechazar la marca servicios “**FUNDACION LALA**” para la clase 45: *Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales*, ya que se encuentra dentro de las causales de prohibición de los incisos j) y g) del artículo 7 de la ley de marcas. Por lo que lo procedente es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por **MARIA DEL PILAR LÓPEZ QUIRÓS**, en calidad de apoderada especial de **COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:47:18 horas del 8 de agosto de 2018, la que en este acto se confirma.

**OCTAVO. 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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **MARIA DEL PILAR LÓPEZ QUIRÓS**, en calidad de apoderada especial de **COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:47:18 horas del 8 de agosto de 2018, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado “**FUNDACION LALA**” en clase 45. 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*

*Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM