

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0413-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo INTELI-DHA

Mead Johnson & Company LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 920-2013)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1117-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cinco minutos del doce de noviembre de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Mead Johnson & Company LLC, organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos, treinta y cuatro segundos del diecisiete de mayo de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cuatro de febrero de dos mil trece, el Licenciado Vargas Valenzuela, actuando a nombre de la empresa Mead Johnson & Company LLC, solicita se inscriba como marca de fábrica el signo INTELI-DHA, para distinguir y de acuerdo a la nomenclatura de Niza, en **clase 5** fórmula (alimento) para infantes, suplementos nutricionales y alimentos medicados, y en **clase 29** leche y fórmula a base de leche.

SEGUNDO. Que por resolución final de las nueve horas, cuarenta y cinco minutos, treinta y cuatro segundos del diecisiete de mayo de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada.

TERCERO. Que en fecha veintisiete de mayo de dos mil trece, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada; habiendo sido acogida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las nueve horas, cuarenta y nueve minutos, diecinueve segundos del veintinueve de mayo de dos mil trece.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve el presente asunto, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que la marca propuesta indica claramente la idea de ácido-docosa-hexaenoico o DHA por sus siglas en inglés, y si los productos no lo aportan, inducirá engaño en el consumidor, por lo que rechaza el registro pedido. Por su parte, el recurrente argumenta que se realizó un análisis

desmembrado de la marca, que DHA no solamente significa lo indicado por el **a quo**, y que al no estar el signo relacionado a los productos es inscribible.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO PROPUESTO POR SUS CONDICIONES INTRÍNSECAS. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal ha de confirmarse lo resuelto. El signo propuesto, sea **INTELI-DHA**, contiene en su construcción el elemento DHA. Así, el signo transmite claramente la idea de un componente específico, y sobre el cual se argumentó en la resolución final venida en alzada, consideraciones que este Tribunal hace suyas:

“...contiene dentro de sus elementos las siglas **DHA** las cuales son una abreviatura en inglés que significa **Ácido-Docosa-Hexaenoico** (Docosa-hexaenoic-acid). Es un ácido graso **VITAL** para el desarrollo y mantenimiento óptimo de la salud. El **DHA** es un **OMEGA 3** y es muy utilizado en las fórmulas y alimentos para recién nacidos y lactantes ya que ellos requieren de estos derivados para un desarrollo óptimo de tejidos, entre ellos el cerebral. En reuniones de Expertos se ha recomendado aportarlos como preformados de la dieta (o fórmula láctea), como una medida prudente ante la falta de información concluyente, más aún, al considerar que la leche humana los provee. Así, quienes sean alimentados con fórmulas **lácteas** sin adición DHA pueden representar un grupo de riesgo nutricional.” (negritas y mayúsculas del original).

Entonces, la inclusión en el signo del elemento DHA se constituye en una limitante para la construcción de los listados de productos que con ella se pretenden hacer distinguir en el mercado, todo ello de acuerdo a lo establecido por el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que indica:

“Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.”

Argumenta el apelante que DHA no solamente significa lo indicado por el Registro, y que no está referido directamente a los productos que se pretenden distinguir. Sin embargo, los signos que se presenten a registrar han de ser analizado tal y como los percibirá el consumidor promedio, y al ser el DHA un compuesto que se utiliza normalmente para enriquecer fórmulas lácteas y suplementos nutricionales, claramente se transmite con el signo la idea de que los productos incluyen a dicho componente, lo cual no es indicado en los listados, y otorgarle el registro marcario en tales condiciones devendría en una situación anómala que restaría transparencia al mercado, al otorgarse el registro a un signo que por su propia construcción se auto limita en cuanto a las características de los productos que con ella se van a distinguir, y pondría al consumidor en la posibilidad de verse confundido en cuanto a su acto de consumo. Y sobre el argumento de que el signo se analizó de forma desmembrada, se indica que la inclusión de un elemento que haga al signo propuesto incurrir en la tacha de engañoso, empaña incluso la aptitud distintiva que pudieren tener sus otros elementos:

“La exclusión del registro de signos engañosos o deceptivos tiene por objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, la protección de los consumidores. (...)”

El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo. Así, en efecto, mientras que la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y solo prohíbe el registro de signos *exclusivamente* compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [art. 5.1.g) LM] no se ha incluido el adverbio *exclusivamente*, lo que conduce a afirmar que, si un elemento engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el

signo considerado en su conjunto.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, p.p. 253 y 254 respectivamente, itálicas del original.**

En definitiva, la situación apuntada hace que el signo propuesto caiga en la causal de rechazo al registro contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que indica:

“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 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. (...)”

Por lo anterior, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución final venida en alza.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, 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 el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa Mead Johnson & Company LLC, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad

Industrial a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos, treinta y cuatro segundos del diecisiete de mayo de dos mil trece, resolución que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo INTELI-DHA. 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

Zayda Alvarado Miranda

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora

DESCRIPTORES

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29