



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2011-0775- TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de comercio “EuroMilk” (29)

CORPORACIÓN DE MERCADEO CORMERSA SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2011-4475)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 471-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las quince horas con quince minutos del dos de mayo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete, novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada de **CORPORACIÓN DE MERCADO CORMERSA SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos dos mil ciento cincuenta y tres, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinticuatro minutos, tres segundos del catorce de julio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de mayo de dos mil once, la Licenciada Denise Garnier Acuña de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de comercio **“EuroMilk (DISEÑO)”**, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “quesos y productos lácteos”..



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, veinticuatro minutos, tres segundos del catorce de julio de dos mil once, dispuso “**POR TANTO/ Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**”.

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de agosto de dos mil once, la Licenciada Denise Garnier Acuña en su condición de apoderada de **CORPORACIÓN DE MERCADO CORMERSA SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de apelación, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las quince horas, veinte minutos, diez segundos del veintidós de agosto de dos mil once, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

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 causen indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por tratarse de un asunto de puro derecho

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**EuroMilk**”, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando que el signo propuesto contienen



elementos literarios engañosos que relacionados a los productos que desea proteger en clase 29 internacional, lo hace carente de distintividad, no cumpliendo con los requisitos de originalidad y novedad, además puede inducir a error al consumidor medio respecto de las características y procedencia del producto que se trata, no siendo posible el Registro de la misma, porque transgrede los incisos j) y g) y el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quen**, de que la resolución del **a quo**, fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).



Bajo tal tesisura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de **CORPORACIÓN DE MERCADO CORMERSA SOCIEDAD ANÓNIMA**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *presento apelación en contra de la resolución de las 14:24:03 horas del 14 de julio de 2011 (...)*”. (Ver folio 18), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en el artículo **19** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (Ver folio 24) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, ya que la marca propuesta resulta eventualmente engañosa y carente de distintividad, por lo que es irregistrable al transgredir los incisos g) y j). y el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto como bien lo indica el *a quo*, en la resolución venida en alzada “(...) *que en el signo solicitado encontramos el vocablo **EURO**, el cual es una palabra que evoca o hace alusión a Europa por cuanto el término EURO es usado como moneda oficial en los 17 de los 27 estados miembros de la Unión Europea, además al estar unido a la palabra MILK que traducido al español significa Leche, por lo que analizarlo en conjunto el distintivo nos vende la idea de que el producto que ofrecen es Leche, la cual es producida o comercializada por algún país miembro, y analizando la marca solicitada, podemos determinar que tanto la sociedad solicitante como el origen de la marca son costarricenses, por lo que el signo propuesto resulta **engañoso** con respecto a la procedencia u origen del producto. Además, podemos observar los productos que se solicitan proteger en la clase 29 son: “quesos y*



productos lácteos”, y con relación al nombre del signo se contempla que se indica el producto “MILK”, que traducido es leche, por lo que se establece: 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” (Párrafo final del Art 7 de la Ley de Marcas). Concluyéndose que el signo propuesto por el solicitante resulta engañoso para el consumidor por la procedencia u origen de los productos y además, el mismo no cuenta con la distintividad necesario que requiere para ser transformado y por lo tanto contraviene lo dispuesto por el artículo siete literales g) y j) y el párrafo final del Art 7 de la Ley de Marcas”, lo cual comparte este Tribunal, por las razones que se expondrán a continuación.

De lo expuesto, tenemos que, el consumidor al estar frente al distintivo **“EuroMilk” (DISEÑO)**, que traducida al español es **“EuroLeche”**, ésta en forma directa le trasmite e informa que los productos que se intentan proteger con el signo pretendido es **“leche”**, cuando lo que en realidad busca es distinguir **“quesos y productos lácteos”**, de tal forma, que los productos objeto de la solicitud exceden la limitación legal establecida en el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que la expresión mencionada restringe los productos a los que puede aspirar distinguir la marca a registrar, en el sentido, que ésta va dirigida única y exclusivamente a la comercialización de un solo producto **“leche”**, va orientada a un tipo de consumidor, es decir, a quien desea adquirir leche de la marca **“EuroMilk”**, siendo, que la misma contraviene el párrafo final del artículo 7 citado. Por otra parte, este Tribunal considera que el signo podría resultar eventualmente **engañoso**, toda vez, que la marca a registrar consiste en la figura geométrica de un óvalo de color azul, dentro de éste se encuentran dos líneas rectas de color amarillo, en medio de ellas se ubica la palabra **“EuroMilk”** escrita en letras de color amarillo, en la parte superior cinco estrellas de color amarillo formando un semicírculo y en la parte inferior una figura de forma irregular de color amarillo, ocurriendo, el diseño que acompaña a la denominación **“EuroMilk”**, simula el **sello de la Comunidad Europea**, ya que éste está conformado por un óvalo de color azul, con la letra “E” en el centro escrita en color amarillo y la rodean doce estrellas de color amarillo, lo que puede llevar al



consumidor a asociar que los productos que se pretenden amparar con la denominación que se intenta registrar son de origen europeo, en el sentido, que la palabra “**EuroMilk**”, más el diseño que la acompaña, hacen que éste pueda pensar, que los productos son elaborados y comercializados en alguno de los países miembros de la Comunidad Europea, y que la empresa es de origen europeo, cuando el origen de la empresa que pretende inscribir el signo indicado es de origen costarricense, así, como los productos a distinguir, de ahí, que la marca relacionada con los productos resulta engañosa. El inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, dispone que no podrán registrarse como marcas un signo que *“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”*, causal de irregistrabilidad, que va en relación al fin informativo que poseen las marcas, ya que sobre ellas los consumidores en general confían, toda vez que, tienen el poder de identificar un producto de otros, haciendo posible que el adquirente medio los diferencie y seleccione sin que se confunda, lográndose con ello, tanto la protección del titular de la marca así como del consumidor. En relación a las marcas susceptibles de engañar, el autor Carlos Fernández-Novoa, explica la figura del engaño en la siguiente forma:

“(…) El carácter engañoso de una indicación no puede, en efecto, determinarse in vacuum; la indicación deberá considerarse engañosa tan solo cuando proporcione información errónea con respecto a la naturaleza, características, origen geográfico, etc., del correspondiente producto o servicio. Cabe afirmar a este propósito que una misma denominación puede ser engañosa con respecto a ciertos productos y servicios y, al mismo tiempo, tener carácter arbitrario en relación con otros productos o servicios (…) La concreción deberá realizarse teniendo a la vista la clase de productos o servicios para los que se solicita la marca (…)”. **(FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Editorial Mmarcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2004, p.234).**

Por lo que el engaño ha de realizarse como lo señala Fernández-Novoa *“teniendo a la vista la clase de productos o servicios para los que se solicita la marca”*, de ahí, que el engaño, siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación



del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar, que el signo resulta engañoso, como ocurre en el caso de la marca que aspira registrar la sociedad **CORPORACIÓN DE MERCADEO CORMESA SOCIEDAD ANÓNIMA**.

En este sentido el signo “**EuroMilk (DISEÑO)**”, solicitado por la sociedad referida no podría considerarse distintivo, por lo que resulta aplicable para sustentar el rechazo del recurso interpuesto, las disposiciones contenidas no solamente en el inciso j) del artículo 7 citado, sino también las contempladas en el inciso g) de dicho artículo, este último prohíbe realizar un registro que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio el cual se aplica.”* En el artículo 6 quinquies.- B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante Ley N° 7484 de 25 de marzo de 1995, se indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo, característica que no se encuentra presente en el caso que se analiza, por consiguiente el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

CUARTO. De conformidad con lo expuesto, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de apoderada de **CORPORACIÓN DE MERCADEO CORMESA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinticuatro minutos, tres segundos del catorce de julio de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de comercio “**EuroMilk (DISEÑO)**”, en **clase 29** de la Clasificación de Niza, gestionada por **CORPORACIÓN DE MERCADEO CORMESA SOCIEDAD ANÓNIMA**, por tratarse de una marca inadmisibles por razones intrínsecas.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de apoderada de **CORPORACIÓN DE MERCADEO CORMESA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinticuatro minutos, tres segundos del catorce de julio de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de comercio “**EuroMilk (DISEÑO)**”, en **clase 29** de la Clasificación de Niza, gestionada por **CORPORACIÓN DE MERCADEO CORMESA SOCIEDAD ANÓNIMA**, por tratarse de una marca inadmisibles por razones intrínsecas. 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 expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.-
NOTIFÍQUESE.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca con falta de distintiva

TE. Marca engañosa

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69