



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0254-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica “2 PASTILLAS 3 VECES AL DÍA (DISEÑO)**

**CADBURY ADAMS USA LLC., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8033-09)**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO N° 490 -2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del veintinueve de setiembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa No. 872, 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 **CADBURY ADAMS USA LLC**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América y domiciliada en 389 Interpace Parkway, Parsippany, Estado de Nueva Jersey 07054, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, quince segundos del primero de marzo de dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de setiembre de dos mil nueve, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en la condición y calidades indicadas al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**2 PASTILLAS 3 VECES AL DÍAS**”, para proteger y distinguir en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, **café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y**



**preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias y hielo.**

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 09:05:08 horas del 17 de setiembre de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, *que “(...) La denominación “2 PASTILLAS 3 VECES AL DÍA”, en su parte literal carece de distintividad al estar conformada por términos genéricos, no presenta una carga distintiva importante para que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otros competidores en el mercado evitando así que se pueda presentar confusión, se conforma de un conjunto de palabras de uso común que relacionadas con los productos que se quieren proteger, pueden aludir a cualidades o describir características, de tal manera tal que no existen los suficientes elementos marcarios para inscribir el distintivo supracitado. El Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2, establece que la falta de distintividad en una marca es suficiente para denegar su inscripción (...)”*

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, quince segundos del primero de marzo de dos mil diez dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de marzo de dos mil diez, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la sociedad **CADBURY ADAMS USA LLC**, apeló la resolución referida, y habiéndosele conferido por parte de este Tribunal la audiencia de estilo, no 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, o a la validez 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, fecha en que se integró formalmente.

**Redacta el Juez Díaz Díaz, y;**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** EL Registro de la Propiedad Industrial basó su rechazo al registro solicitado en la idea de que el signo:

*“ (...) no es susceptible de protección registral, en razón de que el mismo no es novedoso ni original, por lo que no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción, además que puede inducir a error al consumidor medio respecto de las características del producto de que se trata; de ahí que se transgrede el artículo sétimo, que regula Marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literal g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”.*

Por su parte, la representación de la sociedad apelante, destacó en su escrito de expresión de agravios destacó que:

*“(...) La marca 2 PASTILLAS 3 VECES AL DÍA” es perfectamente inscribible por cuanto la misma es una marca de fantasía, catalogados así por la jurisprudencia como por la doctrina.*

*El hecho de que la marca solicitada esté en conjunto formada por los términos “2 PASTILLAS 3 VECES AL DÍA” y la misma pretenda proteger productos de la clase 30 internacional es completamente novedoso e inventivo, ya que no había sido presentada al*



*público consumidor una marca como la que se solicita.*

*(...) Se trata de una marca novedosa, que plantea en el mercado una diferencia llamativa al proteger productos de la clase 30 como son café, té, cacao, azúcar, arroz, entre otros, y presentarlos al público como “2 PASTILLAS TRES VECES AL DÍA”.*

*(...) Por tanto, si estamos frente a la marca “2 PASTILLAS 3 VECES AL DÍA” la misma no es descriptiva ni carece de novedad en cuanto a los productos que desea proteger”.*

**TERCERO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS.** Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Estas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente el distintivo en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción del signo debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, en su artículo 2, define el término marca como cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o



servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) sea **por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) sea **por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.** Una vez analizado el signo cuyo registro se solicita “**2 PASTILLAS TRES VECES AL DÍA**”, como marca de fábrica en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, **café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias y hielo**, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca citada, fundamentándose para ello, en las prohibiciones establecidas en los **incisos g) y j) del artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece:

*“Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*



(...)

g) *No tenga suficiente actitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*

(...)

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 característica del producto o servicio de que se trata.*”

La marca solicitada lo es para proteger y distinguir los productos resaltados en negrita y subrayados líneas atrás, siendo, que el signo propuesto resulta **engañoso** con respecto a tales productos. 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 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 25399**). (subrayado nuestro).*

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.

La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema de engaño que puede provocar un signo referido a los productos que pretende distinguir:

*“...el signo propuesto, sea **CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT**, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo*



*de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:*

<b>SERVICIOS</b>
<i>hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal</i>

*... tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción...” Voto 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.*

Tómese en cuenta, que el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el distintivo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que éste resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea de la marca solicitada y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí, el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación.

Entonces, si partimos del signo solicitado “**2 PASTILLAS TRES VECES AL DÍA**”, tal y como lo establece el Registro **a quo**, éste resulta engañoso, respecto a los productos resaltados en



negrita y subrayados, pues el mismo es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, en el sentido, de que puede generar una creencia o expectativa en el consumidor, que lo que el signo protege son productos farmacéuticos, más que establece la forma en que éstos deben ser usados, siendo, que la marca como puede apreciarse a folio 1 del expediente, pretende proteger y distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias y hielo, por lo que es aplicable el **inciso j) del artículo 7**, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues esta causal 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.).

Bajo esta tesitura, es necesario indicar que la marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación.

Pero además de resultar el engañosa y susceptible de causar confusión en el público consumidor, la marca incumple con una de las principales características que se espera, cual es la de carecer de capacidad distintiva, pues la misma no contiene elementos que la hagan especial y novedosa como lo pretende hacer ver el representante de la sociedad solicitante y apelante, en el escrito de expresión de agravios, por lo que dicha marca cae en la prohibición contenida en el **inciso g) del artículo 7** ya mencionado.





**QUINTO.** Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que de conformidad con el artículo **7 incisos g) y j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro de signo propuesto “**2 PASTILLAS TRES VECES AL DÍA**”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, por resultar falta de distintividad y engañoso con respecto a los productos a proteger. Así, las cosas, y en virtud de las consideraciones expuestas, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, es criterio de este Tribunal que el signo propuesto para su inscripción resulta ser engañoso y susceptible de causar confusión, además de carecer de aptitud distintiva respecto de los productos que pretende distinguir, lo cual anula su capacidad para convertirse en una marca registrada. Por tanto se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **CADBURY ADAMS USA LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, quince segundos del primero de marzo de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

**SEXTO. 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 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 de las consideraciones expuestas, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **CADBURY**



**ADAMS USA LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, quince segundos del primero de marzo de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*