

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0352-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo INICIO DE LACTANCIA

Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5473-07)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 555-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas cuarenta minutos del siete de octubre de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., cédula de persona jurídica tres-cero cero cuatro-cero cuarenta y cinco mil dos, contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:58:34 horas del 21 de abril de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de mayo de 2007, la Licenciada Marianella Arias Chacón, representando a la empresa Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., solicitó al Registro la Propiedad Industrial la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **Inicio de lactancia**, en clase 31 de la nomenclatura internacional, para distinguir alimentos balanceados para animales.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 13:58:34 horas del 21 de abril de 2008, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que por escrito presentado en fecha 29 de abril de 2008, la empresa Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., apeló la resolución final antes indicada.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes interesadas, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Méndez Vargas, y;

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. APELACIÓN. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado, por considerar que el signo cae dentro de las prohibiciones estipuladas por los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, o sea, que no tiene aptitud distintiva frente a los productos que pretende distinguir, y que su uso puede resultar en engaño o confusión para el público consumidor.

Por su parte la recurrente destaca la importancia que como empresa de su ramo posee su representada, que el signo INICIO DE LACTANCIA es novedoso, original y distintivo, y no

descriptiva de los productos, que es de fantasía por no tener relación con los productos que protege, y que no resulta descriptiva sino evocativa.

TERCERO. USO DE TÉRMINOS CALIFICATIVOS DE CARACTERÍSTICAS. El artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), indica:

“Artículo 7.- 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.”

En el presente caso, el signo INICIO DE LACTANCIA se compone de tres palabras, que crean una frase construida a partir de las reglas gramaticales del idioma español, cuyo significado es directamente aprehensible por el consumidor. Pero, el análisis del significado de un signo propuesto para registrar como marca, no se puede realizar solamente atendiendo a la palabra en sí, sino que debe de hacerse relacionándola con los productos que se pretenden distinguir. Así, si los productos son alimentos balanceados para animales en inicio de lactancia, entonces, el consumidor podrá relacionar claramente y sin mayor esfuerzo intelectual, que el alimento para animales distinguido lo es para animales que están en una etapa inicial de la lactancia. Y ésta es la naturaleza del producto que se pretende distinguir, según el propio dicho de la solicitante en su escrito visible a folio 9, donde indica que “...en relación con la marca en referencia, aclaro que lo que se desea proteger es un alimento para animales bovinos hembra en la etapa de inicio de su lactancia desde el día primero hasta el día cincuenta.”. Entonces, el signo solicitado consiste únicamente en una indicación que en el comercio puede servir para describir una característica del producto distinguido, sea el de ser de consumo para bovinos que se encuentran en una etapa inicial de la lactancia, incurriendo entonces en la causal de rechazo estipulada en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas antes transcrito.



Por otra parte, indica la apelante que INICIO DE LACTANCIA es una frase sin sentido gramatical, manifestación que no puede este Tribunal avalar ya que es una frase común, construida según la gramática del idioma español, que claramente tiene un significado: indicar la fase inicial de un período de lactancia y que aplicado a alimentos para animales, es un significante de que el alimento se utiliza en esa etapa, como ya se explicó. Tampoco se puede afirmar que sea un término de fantasía, ya que dichos vocablos son los que se construyen a través de palabras ideadas por el intelecto de la persona sin que tengan un significado concreto. Asimismo, tampoco resulta ser evocativa, ya que la tenue línea que diferencia a la descripción de la evocación consiste en que, ante la descripción la mente del consumidor directamente aprehende su significado, mientras que ante la evocación el consumidor debe de hacer un esfuerzo mental para llegar a entender que es lo que se quiere decir con el signo expuesto. En el presente caso, el claro sentido de INICIO DE LACTANCIA, hace que el consumidor de su simple lectura entienda, que su significado es indicar la etapa inicial del período de lactancia, sin tener que realizar un mayor esfuerzo intelectual para aprehenderlo, por lo que, al relacionarla con los productos que se pretenden distinguir, de inmediato razonará que el alimento para animales lo es para alimentar a los que se encuentran en esa etapa. No cabe realizar la comparación con el caso citado BABY DRY resuelto por la Corte Europea de Justicia, ya que éste fue avalado por ser una yuxtaposición sintácticamente inusual, mientras que INICIO DE LACTANCIA es una yuxtaposición sintácticamente correcta, pues se compone del adjetivo INICIO colocado de forma anterior al sustantivo LACTANCIA, encadenadas por la preposición DE, forma normal de construcción de dicha palabra según las reglas de la gramática española.

Tampoco comparte este Tribunal la solución dada por el **a quo** cuando indica que el signo resulta engañoso, ya que al dilucidarse la naturaleza descriptiva del signo propuesto respecto de los productos que pretende distinguir, no puede entenderse entonces que contenga esa característica respecto de los mismos productos, ya que, por definición, lo que describe no engaña, la naturaleza descriptiva de un signo es incompatible con el engaño, ya que si se

entiende que respecto de un producto el signo se describe, dicha descripción es disconforme respecto de los mismos productos con una naturaleza engañosa.

Al constituirse el signo propuesto de una frase común, que no tiene mayores visos de novedad, resulta inoperante para lograr uno de sus fines principales, sea el hacer que el consumidor pueda reconocer el origen empresarial del producto distinguido. Por lo tanto, incurre también en la prohibición del inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas antes citado, que indica:

“g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, concluye este Tribunal que el signo solicitado **INICIO DE LACTANCIA** resulta ser descriptivo y sin aptitud distintiva respecto de los productos que pretende distinguir, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., confirmándose la resolución venida en alzada.

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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, 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 representación de Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece



horas, cincuenta y ocho minutos, treinta y cuatro segundos del veintiuno de abril de dos mil ocho, 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Walter Méndez Vargas

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69