

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0089-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo (diseño de vaca) acumulado con solicitudes de registro como marca del signo (diseño de vaca)

Marcas y otros signos

Productora La Florida S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expedientes de origen acumulados N° 2012-9661, 2013-3722 y 2013-3724)

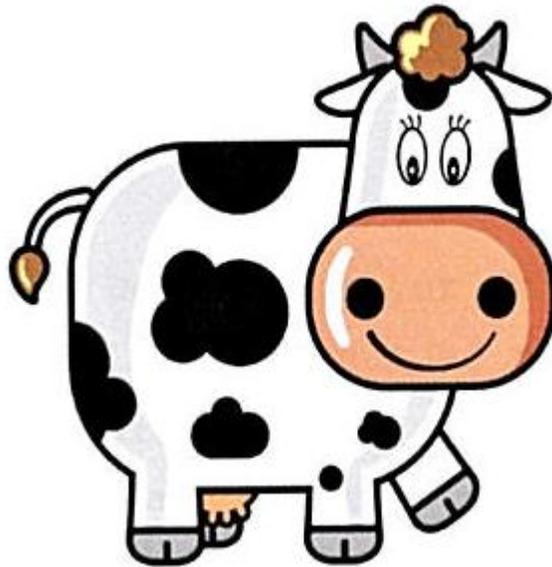
VOTO N° 561-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veinticinco minutos del diecisiete de julio de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa Productora La Florida S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, seis minutos, cincuenta y uno segundos del veinticinco de noviembre de dos mil trece.

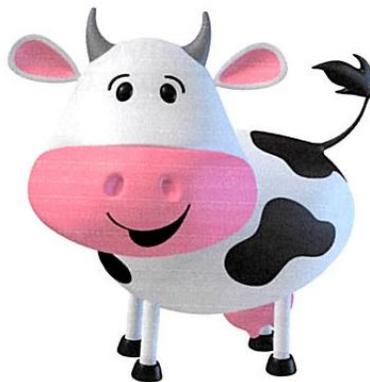
RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diez de octubre de dos mil doce, la Licenciada Kristel Faith Neurohr, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y tres-cuatrocientos cuarenta y siete, representando a la Cooperativa Agropecuaria de Coronado R.L., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Costa Rica, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



para distinguir en clase 29 de la nomenclatura internacional leche; solicitud que posteriormente es traspasada a nombre de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Costa Rica; tramitado bajo el número de expediente 2012-9661.

SEGUNDO. Que en fecha dieciocho de junio de dos mil trece, el Licenciado Peralta Volio, representando a la empresa Productora La Florida S.A., se opuso al registro solicitado; siendo que ya desde el treinta de abril de ese mismo año y en la representación indicada había



solicitado el registro de para distinguir en clase 29 de la nomenclatura internacional leche y productos lácteos y sus derivados, natilla, queso crema,

bebidas saborizadas a base de leche, rompopo, mantequilla, margarina, yogurt, leche agria, quesos de todo tipo, crema dulce, crema batida, suero de leche, y en clase 30 para distinguir helados; conformándose al efecto los expedientes 2013-3722 y 2013-3724 respectivamente.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, por resolución de las catorce horas, once minutos, treinta y siete segundos del treinta y uno de octubre de dos mil trece resolvió tramitar acumuladamente los tres expedientes mencionados; y por resolución de las once horas, seis minutos, cincuenta y un segundos del veinticinco de noviembre de dos mil trece, decidió declarar sin lugar la oposición planteada por Productora La Florida S.A., pero rechazando la marca pedida por la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., y rechazando también las marcas pedidas por Productora La Florida S.A.

CUARTO. Que en fecha siete de enero de dos mil catorce la representación de la empresa Productora La Florida S.A. planteó revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; siendo que la revocatoria fue declarada sin lugar y el recurso de apelación admitido para ante este Tribunal por resolución de las catorce horas, diecisiete minutos, treinta y dos segundos del diez de enero de dos mil catorce.

QUINTO. 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 Ortíz Mora, 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 la exposición de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que los signos solicitados en los expedientes acumulados resultan ser carentes de aptitud distintiva para los productos listados por ser meramente una indicación del origen de éstos, describiendo entonces una de sus características, y que no puede ser objeto de apropiación marcaria por su carácter necesario en el sector lechero, deniega en su totalidad lo pedido.

Por su parte la empresa apelante, Productora La Florida S.A., manifiesta que no debió rechazarse su oposición, ya que el signo solicitado por la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. es muy similar a los que ellos ya poseen inscritos; y que precisamente esos antecedentes son los que permiten que ahora las marcas que solicitan puedan ser inscritas, y que ya hay otras marcas de vaca inscritas para productos similares.

TERCERO. SOBRE LO PRETENDIDO POR LA COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L. Siendo que este Tribunal, por resolución de las trece horas del veintiséis de marzo del año en curso, confirió la audiencia establecida por el párrafo segundo del artículo 20 del Reglamento Operativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J al apelante y demás interesados, ésta fue contestada por la representación de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. mediante escrito presentado en fecha veintinueve de abril de este año, y en el cual expresa a modo de petitoria, “...*solicito respetuosamente a su Autoridad rechazar la oposición interpuesta por la empresa Productora La Florida S.A., y continuar con el trámite de inscripción registral del signo...*”. Sin embargo, lo pedido no puede ser otorgado por este Tribunal, cuya competencia, de acuerdo a lo establecido por el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, se abre o inicia a través de la interposición válida de un recurso de apelación, o incluso utilizando la opción de la apelación adhesiva, según regula el

artículo 21 del Reglamento Operativo antes mencionado. Además, en el presente asunto la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. no ejerció su derecho a impugnar la resolución que rechazó el signo que pidió en fecha diez de octubre de dos mil doce. Por lo anterior es que este Tribunal se avoca a conocer tan solo lo relacionado a los signos pedidos por la empresa Productora La Florida S.A., única apelante, ya que el rechazo al signo pedido por la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. se encuentra firme por no haber sido impugnado conforme a derecho.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal ha de confirmarse la resolución venida en alzada. Indica el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas):

“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. (...)”

El análisis del **a quo** se basa en la idea de que la imagen de la vaca tan solo es una forma de indicar cuál es el origen de los productos, lo cual avala este Tribunal. Siendo que los productos pedidos en el expediente 2013-3722 son leche y productos lácteos y sus derivados, natilla, queso crema, bebidas saborizadas a base de leche, rompopé, mantequilla, margarina, yogurt, leche agria, quesos de todo tipo, crema dulce, crema batida, suero de leche. En el expediente 2013-3724 los productos a proteger son helados. Ahora bien, la imagen de una vaca resulta ser únicamente una indicación que le describe al consumidor una característica de esos productos, sea que están producidos a partir de leche de vaca. Aparte de dicha idea, la imagen propuesta no es susceptible de transmitir al consumidor el origen empresarial de los productos marcados. Entonces, se considera que al signo propuesto, intrínsecamente

analizado, no le es dable asignarle un derecho de exclusiva marcario, por incurrir en la prohibición del inciso d) del artículo 7 antes transcrito. Dicha idea es incluso admitida por el propio apelante, quien en su escrito presentado ante este Tribunal en fecha veintiuno de abril de dos mil catorce, indica “*Acertadamente, el Registro ha establecido que “el diseño de una vaca, elemento común y genérico para describir el origen de los productos, por ende dicho concepto no puede ser monopolizado para la comercialización de lácteos...”* (folio 162, subrayado nuestro), pasando posteriormente a citar al Maestro Otamendi, para reafirmar la idea de que los titulares no pueden pretender un derecho de exclusividad sobre los elementos genéricos que compongan a las marcas.

Por ende, no es posible otorgar el derecho inherente a las marcas registradas a un elemento que, aislado como se presenta, no puede servir en el comercio para conseguir el fin último de una marca, sea identificar el origen empresarial de un producto o servicio, sino que tan solo viene a ser un indicador de que los productos provienen o están hechos a base de leche de vaca. El hecho de que anteriormente ya se hayan otorgado marcas registradas que incorporan elementos similares al ahora analizado, no es punto de apoyo para lograr el registro pedido, ya que cada solicitud ha de ser analizada de acuerdo a su específico marco de calificación registral, compuesto por lo pedido por el interesado, la legislación que le sea aplicable de acuerdo a su fecha de presentación, y los derechos previos que le puedan ser oponibles. Además, las marcas que trae a colación el apelante no vienen a dar elementos que eliminen la tacha apuntada al signo solicitado, y que impide le sea otorgado el derecho marcario de exclusividad.

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, 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 Manuel E. Peralta Volio representando a la empresa Productora La Florida S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, seis minutos, cincuenta y un segundos del veinticinco de noviembre de dos mil trece, la cual se confirma, denegándose los registros solicitados como marca del signo



. 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.**

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74