

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0388-TRA-PI

Solicitud de registro de marca "SUIZA DAIRY"

GLORIA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 5406-05)

Marcas y otros Signos

VOTO No 618-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas veinte minutos del tres de noviembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora Sileny Cordero Chávez, mayor, casada, secretaria, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos veintiuno-seiscientos noventa y dos, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **GLORIA SOCIEDAD ANONIMA**, una sociedad organizada y existente conforme a leyes de Perú, domiciliada en Av. República de Panamá N° 2461 la Victoria, Lima, Perú, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, nueve minutos y cuarenta y nueve segundos del nueve de junio de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de julio de dos mil cinco, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, mayor, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado especial

de la empresa **GLORIA S. A.**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**SUIZA DAIRY**”, en clase 29 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir leche, yogurt, queso y productos lácteos en general.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, nueve minutos y cuarenta y nueve segundos del nueve de junio de dos mil ocho, resolvió: “**POR TANTO: (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada....**”

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la señora Sileny Cordero Chávez, de calidades indicadas al inicio y en la condición en que comparece, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de junio de dos mil ocho, interpuso recurso de apelación.

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 pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, 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 Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como tal el siguiente: Que la señora Sileny Cordero Chávez, de calidades indicadas, es apoderada especial de la empresa **GLORIA S. A.** por sustitución de poder otorgado

por el Licenciado Harry Zurcher Blen, apoderado especial de dicha sociedad (Ver folio19).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de la marca de fábrica y de comercio SUIZA DAIRY, en clase 29, para distinguir y proteger leche, yogurt, queso y productos lácteos en general, argumentando que la marca cuyo registro se solicita, no contiene suficiente distintividad para hacer posible su registro, porque uno de sus elementos denominativos corresponde a una indicación geográfica que en el caso es el país europeo Suiza, lo que provoca un riesgo de confusión y engaño en el consumidor al otorgar características o una procedencia del producto, distinta a la verdadera, al ser la marca pretendida de origen peruano, lo cual no hace posible su registro, al considerarse que se transgrede el numeral 7 literal I) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de expresión de agravios que el análisis que realizó el Registro para fundamentar el rechazo es una interpretación subjetiva de la marca pues considera que se analizó de forma separada y no como una sola por ser la manera en que la percibirá el consumidor. Señala, que los términos que conforman la marca no son términos de uso común en su conjunto, que juntos forman un solo concepto y reitera que la marca no es una denominación de origen o una indicación engañosa. Por último, concluye que la marca de su representada contiene todos los elementos para ser registrable, con un

alto grado de novedad y distintividad y que se ha aceptado como marca exponiendo como ejemplo Haití.

CUARTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2°, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa el requisito básico para determinar la registrabilidad de un signo, conforme lo establece el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas

QUINTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Una vez planteadas las consideraciones generales anteriores, en relación al caso

concreto, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y de comercio “**SUIZA DAIRY**”, en clase 29, para proteger leche, yogurt, queso y productos lácteos en general, fundamentado en la falta de distintividad.

Sin segmentar los signos propuestos como marca, en el caso de referencia estamos ante un signo denominativo, formado por los términos “**SUIZA DAIRY**”, que conforme a la traducción al idioma español que hace el representante de la empresa apelante, constante a folio 21, significa “SUIZA LECHERIA”, y si se toma en cuenta la realidad del consumidor promedio costarricense el cual, según la experiencia, tiene algún conocimiento del idioma inglés, puede concluirse que la marca tanto en su impresión gráfica, fonética e ideológica, la combinación de tales palabras lo que hace es evocar la idea de que los productos provienen de una lechería Suiza, siendo conocido lo famoso que es este país europeo en la fabricación de quesos y producción de leche de altura.

En este sentido, el Registro de la Propiedad Industrial, aplica al registro solicitado el literal l) del artículo 7º, pues podría percibirse como una indicación geográfica, siendo que lo que se solicita es una marca de fábrica y de comercio. Dicho literal dispone que una marca no puede consistir en una indicación geográfica “*que no se adecua a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3 de la presente ley.*” Por su parte, el párrafo segundo del artículo 3º de la citada Ley de Marcas permite que las marcas se refieran a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, “*siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas.*”, y como se señaló el signo en cuestión produce confusión respecto del origen, pues el mismo es peruano y no suizo.

SEXTO. El hecho de que el signo que se solicita inscribir, como se señaló, proporciona la idea de que los productos provienen de una lechería Suiza, y dado que se va a aplicar a productos de la clase 29, podría generar la idea en el consumidor que los productos que fabrica y comercializa su titular son de Suiza, lo que constituiría un factor de confusión al estarse dentro del sector de alimentos, concretamente, leche, yogurt, queso y productos lácteos en general.

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 al registro de los signos engañosos, el tratadista Manuel Lobato señala: *“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. (...) Ciertamente, los signos engañosos sobre las condiciones de la empresa que suministra el producto o servicio intentan atraer clientela creando una falsa expectativa en el consumidor.”* (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p.p. 253, 254**). De ahí que con fundamento también en lo señalado, no es factible registrar “SUIZA DAIRY” como marca de producto en clase 29 de la nomenclatura internacional.

Por consiguiente, las argumentaciones de la recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

SETIMO. A mayor abundamiento, este Tribunal, dentro del estudio global realizado, determina además, que el signo propuesto se encuentra incurso en el supuesto prohibitivo contenido en el inciso m) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prohíbe el registro de un signo que *“Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, **denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.**”* (destacado en negrita no es del texto original).

Nótese que dentro del conjunto de elementos que conforman el signo marcario, se distingue el nombre de un Estado, Suiza, elemento establecido en el inciso transcrito, como uno de los elementos que no pueden ser objeto de registración sin la debida autorización. La prohibición que contempla el citado inciso m), en este caso es absoluta, puesto que los nombres de Estados como lo es el país Suiza, no son susceptibles de ser registradas en sí mismas, ni total ni parcialmente, ni tampoco podrá consentirse como un elemento accesorio de un conjunto marcario sin la autorización de las autoridades competentes para ello. Doctrinariamente, se expone que el propósito de la prohibición *“... obedece al hecho de que se trata de distintivos que se verían demeritados en la imagen que representan, normalmente ligada a intereses oficiales y hasta patrios, independientemente que su utilización podría repercutir en que el consumidor optara por un producto, en perjuicio de sus equivalentes, por el hecho de que pareciera avalado por un símbolo oficial.”* (**JALIE DARÉ, (Mauricio), Aspectos Legales de las Marcas en México, Editorial SISTA,**

1991, página, 41).

Consecuentemente, estima este Tribunal, que la inclusión del nombre “Suiza” en el signo no le aporta ninguna distintividad y, por el contrario, su utilización puede llevar a los consumidores a percibir que el servicio prestado es de índole oficial, o avalado por las autoridades de ese país.

OCTAVO. Conforme lo anterior, los alegatos de la apelante, respecto a que la marca solicitada reúne en alto grado los requisitos de novedad y distintividad necesarios y además que su capacidad de existir se aumenta por no existir una marca similar en el listado de antecedentes de marcas inscritas, no pueden ser de recibo. Estima este Tribunal, que en el caso concreto, lo que debe ser objeto de constatación primordial, conforme a la ley de la materia, es la capacidad marcaria que todo signo debe cumplir en relación con el producto o servicio al que identifica, por lo que el signo cuyo registro se requiere, debe poseer intrínsecamente, las condiciones para acceder al registro, pues puede suceder que la marca sea disponible, pero no tener las cualidades necesarias para identificar los productos que enlista como en el presente caso.

Por otra parte, la empresa apelante llama la atención del Tribunal, en que ya en otras jurisdicciones se ha aceptado la marca SUIZA DAIRY como un signo marcario detallando Haití y señala que agregó el certificado al expediente. Sobre tal argumentación, estima este Tribunal que tampoco puede acogerse, dado que la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ya que en principio, el registro o no de una marca es una facultad que ostenta cada Estado y depende de las circunstancias atinentes a cada Registro (véase el artículo 6 inciso 1 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley N° 7484 de 25 de marzo de 1995).

NOVENO. Bajo tales consideraciones, el signo solicitado no puede considerarse distintivo, de ahí que sea aplicable para sustentar el rechazo del recurso interpuesto, la disposición contenida en el inciso g) del artículo 7º de la Ley de cita, el cual prohíbe realizar un registro que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al 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 la Ley 7484 de 25 de marzo de 1995, se indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo. Por tal razón, el signo que se solicite como marca, debe tener la característica de ser distintiva, es decir, por sí mismo, debe permitir distinguir un producto del producido por la competencia, lo que no se da en el presente caso.

DECIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y comercio **“SUIZA DAIRY”**, vista en su conjunto y conforme se presenta, no goza de la suficiente aptitud para identificar el producto en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por la señora Sileny Cordero Chávez, en su calidad de apoderada especial de la compañía **GLORIA S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, nueve minutos y cuarenta y nueve segundos del nueve de junio de dos mil ocho, la cual se confirma.

DECIMO PRIMERO. 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 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, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la señora SILENY CORDERO CHAVEZ, en su calidad de apoderada especial de la compañía **GLORIA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, nueve minutos, cuarenta y nueve segundos del nueve de junio de dos mil ocho, la cual 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. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar, que el Juez Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INTRINSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55