

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0048-TRA-PI**

**Oposición en solicitud de registro como marca del signo (diseño de vaca) acumulado con solicitud 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° 2012-9660 y 2013-3717)**

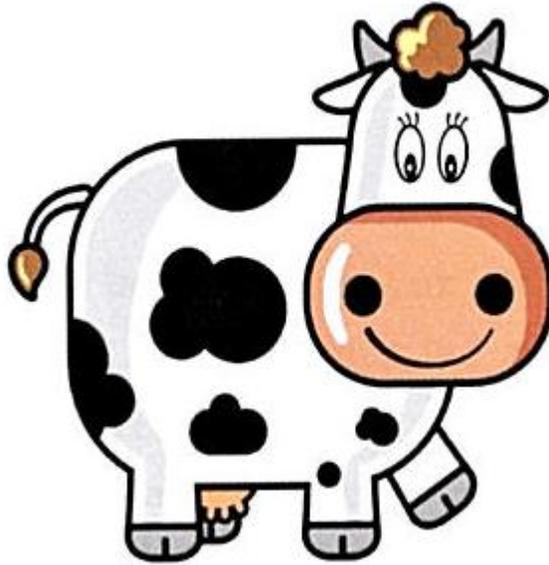
### ***VOTO N° 622-2014***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas cinco minutos del cinco de agosto 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 catorce horas, treinta y dos minutos, cincuenta y cuatro segundos del dieciocho de noviembre de dos mil trece.

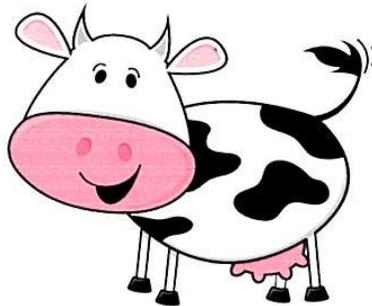
#### **RESULTANDO**

**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 16 de la nomenclatura internacional material publicitario impreso; 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 2012-9660.

**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 16 de la nomenclatura internacional papelería, productos de imprenta, fotografías, artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción y enseñanza (excepto aparatos), bolígrafos, tarjetas

postales, calcomanías, block de papel y posavasos de cartón; conformándose al efecto el expediente 2013-3717.

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

**CUARTO.** Que en fecha veintiséis de noviembre de dos mil trece la representación de la empresa Productora La Florida S.A. planteó revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y admitida para ante este Tribunal la apelación por resolución de las trece horas, diecisiete minutos, diecinueve segundos del tres de diciembre de dos mil trece.

**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 el Juez Suárez Baltodano, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la forma en que se resuelve el presente asunto, sea como un asunto de puro derecho, 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 el signo solicitado por la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. no contraviene derechos previos de tercero, rechaza la oposición y por ende los signos solicitados por Productora La Florida S.A. en el expediente acumulado.

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 la marca que solicitan pueda ser inscrita, y que ya hay otras marcas de vaca inscritas para productos similares.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** El artículo 181 de la Ley General de la Administración Pública otorga la potestad al contralor no jerárquico, como lo es nuestra Institución, de revisar la legalidad del acto en virtud de la presentación de un recurso, como en el presente caso (artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039); asimismo, es deber de la Administración el aplicar correctamente las causales de rechazo tanto intrínsecas como extrínsecas contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), todo ello de acuerdo a lo establecido por el artículo 14 de ese mismo cuerpo legal (en dicho sentido ver los Votos 1263-2012 y 0923-2013). Así, se procede a realizar un análisis de las razones intrínsecas que afectan a todos los signos acumuladamente solicitados.

Dentro de las prohibiciones de carácter intrínseco contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, en su inciso g) se establece que no es procedente el registro como marca de un signo que no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

En el caso bajo estudio, tenemos que el diseño de vaca que conforma a todos los signos

solicitados resulta ser carente de aptitud distintiva respecto de los productos propuestos, ya que al estar el consumidor frente al signo, lo entenderá como una producción de valor estético o decorativo, más no como un indicador de origen empresarial, y mucho menos con ideas de valor o calidad asociadas al producto que se pretende proteger, no cumpliéndose entonces con la función básica de la marca, como indicador de origen empresarial, impidiéndose al interesado el poder decidir de una forma informada si desea repetir o más bien evitar la experiencia de adquisición del producto a distinguir.

Los diseños propuestos consisten en una mera figura de caricatura de una vaca sin elemento denominativo, por lo que no aportan otros elementos que otorguen un grado de aptitud distintiva suficiente para que, desde un punto de vista intrínseco, pueda llegar a convertirse en derecho marcario plenamente registrado y vigente para distinguir y proteger los productos solicitados en clase 16. No puede otorgarse 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.

El mero diseño de una vaca sonriente para marcar en clase 16 material publicitario impreso, llevará al consumidor a preguntarse al ver la marca si esta refiere a productos lácteos o productos de origen animal relacionados con las vacas, el signo se interpretará con alguna probabilidad como un elemento informativo sobre un producto especializado en ese ramo. De esta forma, la marca solicitada además de carecer de distintividad, podría generar en el consumidor algún tipo de confusión sobre las características del producto, como producto especializado o referido a un área productiva en particular, lo que violenta el inciso j) del artículo 7 de la Ley. Este riesgo se acrecienta por el hecho de que la vaca en el comercio costarricense evoca un producto de consumo masivo como la leche, ya que el país cuenta con una amplia industria de producción láctea, por lo que este sector está muy presente en la mente del consumidor, razón por la cual se facilita que se realice esta asociación, de ver el diseño de la vaca como un mero elemento informativo para relacionar el producto a marcar con el sector lácteo.

El riesgo antes apuntado se consolida por la ausencia de un elemento denominativo que acompañe al diseño, lo que hará que el consumidor no pueda referirse a la marca, la cual nombrará “la del diseño de la vaca”. Estas circunstancias generan una situación de confusión y falta de distintividad del signo solicitado para el producto a marcar, por lo que se considera el mismo viola los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Con relación a los agravios, 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 ahora 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; y 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.

De conformidad con las anteriores consideraciones, siendo deber de este Tribunal el evitar que se otorguen derechos de exclusiva sobre signos carentes de aptitud distintiva suficiente, para lo cual ejerce su función de contralor de legalidad de la actuación del Registro de la Propiedad Industrial, acuerda que lo procedente es revocar parcialmente la resolución venida en alzada, para denegar lo pedido por la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., confirmándose en cuanto al rechazo acordado para los signos pedidos por Productora La Florida S.A., por ser contrarios todos al postulado del inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

**CUARTO. 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 parcialmente con 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 catorce horas, treinta y dos minutos, cincuenta y cuatro segundos del dieciocho de noviembre de dos mil trece, en cuanto a rechazar lo pedido por la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., la cual entonces se revoca parcialmente, denegándose el registro solicitado por dicha Cooperativa, y se confirma en cuanto al rechazo acordado a los signos solicitados por Productora La Florida S.A. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortíz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES  
TNR: 00.60.74