

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0336-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo (diseño de mujer embarazada)

Mead Johnson & Company LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-793)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0850-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta minutos del veinte de noviembre de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de 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 la empresa Mead Johnson & Company LLC, organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veintiocho minutos, veintidós segundos del veintiocho de marzo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cuatro de febrero de dos mil trece, el Licenciado Vargas Valenzuela, actuando a nombre de la empresa Mead Johnson & Company LLC, solicita se inscriba como marca de fábrica el signo



para distinguir y de acuerdo a la nomenclatura de Niza, en **clase 5** fórmula (alimento) para infantes, suplementos nutricionales y alimentos medicados, y en **clase 29** leche y fórmula a base de leche.

SEGUNDO. Que por resolución final de las ocho horas, veintiocho minutos, veintidós segundos del veintiocho de marzo de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada.

TERCERO. Que en fecha nueve de abril de dos mil catorce, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada; habiendo sido acogida para ante este Tribunal por resolución de las catorce horas, siete minutos, treinta y cuatro segundos del veinticuatro de abril de dos mil catorce.

CUARTO. 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 Mora Cordero; y

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que la marca propuesta indica claramente la idea de una mujer embarazada, y siendo que tal limitante no fue señalada en los listados propuestos, se considera que el signo inducirá engaño en el consumidor, por lo que rechaza el registro pedido. Por su parte, el recurrente argumenta que del diseño se deriva de forma obvia y lógica que los productos van dirigidos a nutrir infantes en sus primeras etapas de vida, y no a mujeres embarazadas, y que en definitiva el producto será consumido por las personas a las que el médico se las prescriba, independientemente de su edad, que se busca que el producto sea atractivo al consumidor, y que la aplicación de ese diseño a los productos de los listados propuestos resulta novedosa.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO PROPUESTO POR SUS CONDICIONES INTRÍNSECAS. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal ha de confirmarse lo resuelto. El signo propuesto, sea



, es sin lugar a dudas la representación de una mujer en estado de embarazo. Así, el signo transmite claramente la idea de un sector de consumidores específico, lo cual se constituye en una limitante para la construcción de los listados de productos que con ella se

pretenden hacer distinguir en el mercado, y otorgarle el registro marcario en tales condiciones devendría en una situación anómala que restaría transparencia al mercado, al otorgarse el registro a un signo que por su propia construcción se auto limita en cuanto a las características de los productos que con ella se van a distinguir, y pondría al consumidor en la posibilidad de verse confundido en cuanto a su acto de consumo, jurisprudencia sostenida por este Tribunal en los Votos 0764 y 1072 de 2012, 0752 y 1117 de 2013, y 0480 y 0493 de 2014, entre otros.

“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. (...)” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, p. 253.**

En definitiva, la situación apuntada hace que el signo propuesto caiga en la causal de rechazo al registro contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que indica:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

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 otra característica del producto o servicio de que se trata. (...)”

Por lo anterior, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución final venida en alzada.

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 sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa Mead Johnson & Company LLC, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas, veintiocho minutos, veintidós segundos del veintiocho de marzo de dos mil catorce, resolución que en este acto se confirma, denegándose el registro 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora



DESCRIPTORES

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA
SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES
TNR: 00.60.29