



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0536- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “lechesan (DISEÑO)”

GLORIA S.A., Apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de origen No. 2014-3144)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 112-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO San José, Costa Rica, a las trece horas con veinticinco minutos del veintisiete de enero de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, mayor, casado una vez, Abogado, con oficina en San José, titular de la cédula de identidad número 1-857-0192, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GLORIA, S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de la República de Perú, domiciliada Avenida República de Panamá, 2461, Lima 13, Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta minutos y doce segundos del cuatro de julio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día ocho de abril de dos mil catorce, el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**lechesan (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: “*productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta*”, **en clase 31 de la nomenclatura internacional.**



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las a las quince horas con cuarenta minutos y doce segundos del cuatro de julio de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]*”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el quince de julio de dos mil catorce, el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, en representación de la empresa **GLORIA, S.A.**, presentó recurso de apelación contra la resolución final referida anteriormente, expresando agravios, y es por esa circunstancia por la que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por ser un asunto de puro derecho.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO DELA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS ALEGATOS DE LA



APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la inscripción del signo solicitado el artículo 7, inciso j), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que la marca de fábrica y comercio “**lechesan (DISEÑO)**”, para la clase 31 de la nomenclatura internacional, no contiene distintividad marcaria para hacer posible su registro, el mismo es engañoso para los productos que pretende proteger y distinguir y que no son ni se relacionan con leche. Al respecto el Órgano a quo estableció lo siguiente:

“[...] En primer lugar debe tener claro el Apoderado que el signo solicitado es un signo mixto, es decir, comprende tanto elementos denominativos como figurativos, por lo que todos deben ser analizados de forma conjunta, a fin de determinar su posible admisibilidad ante este Registro. Desde esta perspectiva el signo comprende el término “Lechesan” que aunado a la figura de “una vaca” evoca en la mente del consumidor que los productos a proteger están relacionados a ello, es decir a la leche misma que proviene de la vaca, tomando en consideración que las marcas evocativas o sugestivas son aquellas que hacen referencia a uno o varios de los atributos del producto. La ventaja de las marcas sugestivas reside en el hecho de que funcionan como publicidad en sí mismas y pueden establecer una asociación directa en la mente de los consumidores entre la marca, ciertas calidades deseadas y el producto.

Ahora bien, ciertamente una marca evocativa es susceptible de registro, sin embargo, no puede una marca sugestiva provocar engaño al consumidor, sea porque transmite información falsa o errónea sobre el producto que busca proteger. El engaño puede recaer sobre la naturaleza, procedencia geográfica, calidad, cantidad, modo de fabricación, destino, valor, aptitud para el empleo o consumo. En este sentido, se provoca engaño al consumidor en relación a productos que no sean o estén relacionados a leche al menos relacionados con ésta o relacionados con la “vaca”, pero esa misma interpretación sugestiva no aplica para Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos;



frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta, en la Clase 31 internacional, y aún los animales vivos o alimentos para animales, éstos deberían de ser para “vacas” que tampoco es así; de tal manera que como consecuencia del engaño que el signo refleja, el consumidor no realiza la decisión de su compra según sus expectativas.

[...] En segundo lugar, y en razón de lo anterior, no es de recibo argumentar que una serie de productos conexos que forman parte de la cadena de producción que representa el signo a inscribir, o que tienen conexión con el producto que el diseño solicitado detenta, porque por ejemplo ni el (sic) frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales –por citas algunos–, todos de la Clase 31 internacional tienen conexión con el signo solicitado (su término y elemento figurativo), y es precisamente por eso que deviene el engaño al consumidor, siendo basto fundamento de inadmisibilidad al amparo del artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros signos distintivos.

[...]”

Por su parte, la representación de la compañía recurrente el día 12 de junio de 2014, a las 09:53:24 horas, presentó un escrito manifestando su objeción al criterio emitido por el Registro, al respecto indicó:

“[...] La presente marca de ninguna manera podría causar engaño al consumidor, debido a que cuando se pretende la inscripción de un signo el cual contiene un diseño particular no solo se busca la protección de productos en específico, sino también, de una serie de productos conexos que forman parte de la cadena de producción que representa el signo a inscribir y distinguir.-

La marca solicitada de ninguna manera le provoca al consumidor algún tipo de engaño o confusión sobre la procedencia geográfica naturaleza o modo de fabricación del signo que se pretende inscribir, ya que, todos los productos comprendidos en la



clase 32 tienen conexión con el producto que el diseño solicitado detenta. Y en caso contrario, más bien garantizan al consumidor el origen del producto o servicio, por otro lado le garantizan a mi representada una debida protección en cuanto a los productos y servicios que se pretenden inscribir y a la actividad empresarial conexas, que conlleva a los productos que se pretenden inscribir.-

En materia de mercados el consumidor es lo suficientemente reflexivo para no caer en engaños sobre el producto o servicio que está adquiriendo, además debemos recordar que el propósito de inscripción de una marca no es solo en beneficio del consumidor sino también son inscritas para la defensa de la actividad empresarial que el solicitante quiere realizar.

[...]”.

Además en su escrito de expresión de agravios, reiteró lo indicado al registro, y además manifestó lo siguiente:

“[...]

TERCERO: Es importante manifestar que la presente solicitud es un signo mixto, de ninguna forma el término lechesan sumando a ello el de la figura de una vaca pueden dirigir al consumidor a que los productos a registrar puedan ser leche, debido a que, los productos que se solicitaron en clase 31 están muy relacionados con el diseño y con el producto a inscribir, asimismo la marca no tiende a engañar al público consumidor ya que la misma es una marca evocativa ya que le da la idea al consumidor sobre productos agrícola hortícolas, forestales, animales vivos, todo lo anterior se adecua al diseño que se está dando.-

Es importante reiterar que el consumidor promedio busca productos determinados y servicios determinados por lo que en este caso no cabría ni siquiera una confusión indirecta ya que la mayoría del público consumidor es lo suficientemente reflexivo para distinguir el origen de un determinado servicio principalmente entre dos marcas



que claramente tienen bien exonerados los servicios a realizar siendo ese riesgo de confusión nulo. [...]”

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Al analizar este Tribunal la marca propuesta “**lechesan (DISEÑO)**”, en clase **31** de la nomenclatura internacional en relación con la lista de productos para proteger y distinguir, sean: “*productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta*”, encuentra que la marca incluye la palabra “**leche**”, razón por la cual la misma solo puede ser aplicada a ese producto, y no para la lista de productos que se indica, por lo que al proteger otros diferentes al indicado en su denominación la marca resulta engañosa, violentando con ello lo estipulado en **el inciso j) del artículo 7** de la Ley citada, toda vez que no hay coherencia entre la palabra “leche” y los productos de la lista. La palabra leche la entiende el consumidor promedio como indicando el tipo de producto que se empaca, es decir como un elemento informativo del contenido del producto.

Además, el diseño de la marca solicitada consiste en una vaca acostada, de color negro con puntos blancos, sobre el término “lechesan”, el cual está bordeado en color azul con letras blancas. Visto en su conjunto, puede concluirse que el consumidor asociará la figura de la vaca con la partícula “leche”, para generar la idea de que la marca informa sobre el producto, indicando que se trata de “leche de vaca”. Esto por cuanto, el buscar identificar con la palabra “**lechesan**” los productos propuestos, el consumidor sin ningún esfuerzo, reconocerá la palabra “**leche**”, y asociará el signo propuesto con ese término. Esto llevará a confundir al consumidor, en el sentido de que el producto podría contener leche.

Por otra parte, el artículo 7, párrafo final, de la ley de cita, permite la inscripción del signo, cuando al estar conformado por un conjunto de elementos, en él se exprese el nombre de un producto o servicio. No obstante ordena que en estos casos, el registro solo sea para ese



producto o servicio. En el caso de análisis, la lista de productos se refiere a otros disímiles del que se indica en la denominación, es decir no se trata de leche. Esto contraria lo dispuesto en la normativa indicada, ya que, que interpretadas en conjunto ambas normas, sea el inciso j) y el párrafo in fine del artículo 7 citado, se concluye que éstas exigen una coherencia y correspondencia entre lo que indica la parte denominativa del signo propuesto y los productos y servicios a proteger y distinguir por la marca. Todo esto, a efecto de que el consumidor no genere expectativas falsas sobre el producto o servicio ofrecido.

En sus agravios, la solicitante y aquí apelante insiste en la inscripción del signo para la lista de productos propuestos. A criterio de este Tribunal, el signo propuesto es engañoso, ya que al mirarlo en su conjunto, el consumidor podrá leer la partícula “*leche*”. que asociará directamente a ese producto. Más aún, por tener en la parte gráfica. el diseño de una vaca, esto lo llevará a una asociación inmediata con el concepto “*leche de vaca*”, situación que no corresponde a la lista de productos propuesta y por tal motivo se violenta el inciso j) así como el párrafo in fine del artículo 7 de la Ley de Marcas. Se determina que existe una alta probabilidad de que el consumidor no interprete el signo, como lo alega el apelante, como un ejemplo de los productos que se desean proteger y distinguir, sino que buscará inmediatamente una asociación del producto marcado con la leche de vaca. La hipótesis de que el consumidor es suficientemente reflexivo, no se justifica para buscar la inscripción del signo propuesto, violentando la normativa citada de la Ley de Marcas, cuyo objetivo es precisamente asegurarse que el sistema marcario pueda cumplir su finalidad de permitir distinciones claras entre productos, signos marcarios y competidores, sin llevar al consumidor a la posibilidad de un riesgo de confusión y engaño. En virtud de lo cual, deben de rechazarse los agravios dichos.

El apelante debe de tomar en cuenta que en Costa Rica la legislación expresamente, como se ha hecho ver, prohíbe que no se dé una consistencia entre los elementos informativos de la etiqueta y la lista de productos que la misma pretenda proteger, para evitar precisamente un



riesgo de engaño o confusión. De ahí que el Registro, lo mismo que el Tribunal, están obligados a aplicar la normativa dicha, y rechazar los alegatos del apelante.

Siendo así las cosas, este Tribunal determina que el signo solicitado debe ser rechazado, por ser capaz, con alguna probabilidad, ante la lista de productos a proteger, de generar confusión para el consumidor. Por ello, considera este Tribunal, que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta minutos y doce segundos del cuatro de julio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca fábrica y comercio “**lechesan (DISEÑO)**”, en clase **31** de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que la misma contraviene el inciso j) y el párrafo in fine del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

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 No. 8039 del 12 de octubre de 2000 y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo No. 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones, y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta minutos y doce



segundos del cuatro de julio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca fábrica y comercio “**lechesan (DISEÑO)**”, en clase **31** de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55