



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0696- 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. 2014-3141)

Marcas y otros signos distintivos

### *VOTO No. 153-2015*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO San José, Costa Rica, a las quince horas con quince minutos del diez de febrero 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 once horas con veintisiete minutos y cuarenta y tres 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: “*carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles*”, **en clase 29 de la nomenclatura internacional.**



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las once horas con veintisiete minutos y cuarenta y tres 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 parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, aceites y grasas comestibles**”, en clase 29 de la nomenclatura internacional, siendo procedente para leche y productos lácteos en Clase 29 internacional. [...]”.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el treinta y uno 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 DE LA 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 29 de la nomenclatura internacional, no contiene distintividad marcaria para hacer posible su registro, la misma es engañosa para los productos que pretende proteger y distinguir y que no son, ni se relacionan con leche, exceptuando en razón de ello, la leche y los productos lácteos. Al respecto el Órgano a quo estableció lo siguiente:

*“[...]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.*

*[...]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. [...]En este sentido, se provoca engaño al consumidor en relación a productos que no sea leche o productos lácteos, porque éstos además de tener el producto que evoca “leche” es derivado de ésta, y ambos “de la vaca”, pero esa misma interpretación sugestiva no aplica para Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, aceites y grasas comestibles, en Clase 29 internacional; de manera tal que como consecuencia del engaño que el signo refleja, el consumidor no realiza la decisión de su compra según sus expectativas.”*

*[...]*



*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 pescado, frutas, confituras, verduras y hortalizas, todos de la Clase 29 internacional tienen conexión con el signo solicitado, y es precisamente por eso que deviene el engaño al consumidor medio.*

*En consecuencia el signo solicitado resulta procedente para leche y productos lácteos más no así para Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, aceites y grasas comestibles, en Clase 29 internacional. [...]"*

Por su parte, la representación de la compañía recurrente alega en su escrito de apelación que el día 12 de junio de 2014, a las 9:55:03 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.-*

*[...] todos los productos comprendidos en la clase 29 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 en su escrito de expresión de agravios, agrego el siguiente argumento, que se resume en estos párrafos:

*“[...]el diseño solicitado claramente está establecido tanto para productos agrícolas, hortícolas, forestales y otros ya conocidos con los cuales no se podría producir un riesgo de asociación con respecto al diseño que se está planteando.-*

*[...] Es importante manifestar que la presente solicitud es un signo mixto, de ninguna forma el término lechesan sumando a ello [...] 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 (sic) 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.-*

[...]”

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El diseño de la marca solicitada consiste en una vaca acostada de color negro con puntos blancos sobre el término “lechesan”, bordeado en color azul con letras blancas, lo que genera una idea al consumidor que la marca se relaciona con leche. El consumidor al ver la figura de la vaca, y observar la parte denominativa de la misma, de forma inmediata reconocerá la partícula “leche”. De esta forma la marca vista en su conjunto, da al consumidor, de forma directa, la idea de que se trata de un producto específico, la leche.

La marca propuesta **“lechesan (DISEÑO)”**, en clase **29** de la nomenclatura internacional presenta la siguiente lista de productos para proteger y distinguir: *“carne, pescado, carne de*



*ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles*". De ahí que se puede observar que existe una inconsistencia entre los productos de la lista, con excepción del alimento "leche", ya que, como se indicó, lo que la marca resalta en la parte denominativa es el concepto "**leche**".

Por otra parte, el artículo 7 párrafo final de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 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; pero en el tanto el registro sea solo para el producto o servicio mencionado. En el caso de análisis, la lista de productos se refiere a otros disímiles del que se indica en la denominación. De ahí que la lista propuesta contraría lo indicado por el artículo citado, violentándolo. No es válido el argumento del apelante en el sentido de que el término leche se verá como un ejemplo del tipo de productos, todo lo contrario, la marca claramente presenta la leche como el elemento preponderante de la misma, por lo que se interpretará como describiendo el producto marcado.

Igualmente, el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, prohíbe la inscripción de una marca cuando sea susceptible de causar engaño o confusión al consumidor. Interpretadas en conjunto, ambas normas, sea el inciso j) y el párrafo in fine del artículo 7 citado, 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, esto, a efecto de que el consumidor no genere expectativas falsas sobre el producto o servicio ofrecido. Es decir, se trata de un marco normativo que prohíbe la inscripción de un signo que causa confusión o engaño, por haber falta de coherencia, como lo es en este caso, entre lo que indica la etiqueta y el producto marcado.

Es claro para este Tribunal, que al buscar proteger una lista productos diferentes a la leche, término que aparece central en la denominación del signo solicitado, la marca resulta engañosa, violentando con ello lo estipulado en **el inciso j) del artículo 7** de la Ley citada, y el



párrafo final del mencionado artículo. El consumidor asociará la partícula “leche” directamente a ese producto, más aún, por tener en la parte gráfica el diseño de una vaca, lo que llevará a la asociación inmediata con ese producto, situación que no corresponde con todos productos de la lista. Existe una alta probabilidad de que el consumidor no interprete el signo, como alega el apelante, como un ejemplo de los productos que se desean inscribir, sino que buscará inmediatamente una asociación del producto marcado con un producto específico, la leche.

El mismo apelante reconoce a folio 6 que: “[...] *todos los productos comprendidos en la clase 29 tienen conexión con el producto que el diseño solicitado detenta [...]*”. Por esto, la marca, al mencionar leche, no podría ser considerada arbitraria para los productos de la lista, por tratarse todos de alimentos. Esto definitivamente genera confusión al consumidor, ya que el mismo se encuentra en el sector de alimentos, razón por la que fácilmente creerá que el producto marcado es leche. Si bien podría ser el consumidor suficientemente reflexivo como indica el apelante, tiene el derecho a contar con información clara que no genere un riesgo de confusión y engaño. La hipótesis de que el consumidor es suficientemente reflexivo no se justifica para buscar la inscripción del signo solicitado, violentando lo que expresamente menciona el artículo citados de la Ley de marcas y Otros Signos Distintivos, cuyo objetivo es precisamente, asegurarse que el sistema marcario pueda asegurar distinciones claras entre productos y competidores, sin llevar al consumidor a la posibilidad de un riesgo de confusión y engaño.

Finalmente, no comparte este Tribunal el criterio del Órgano a quo, en cuanto a permitir la inscripción de la marca solicitada para “*productos lácteos*”, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, por cuanto el consumidor al ver la etiqueta que dice leche, pensará no en cualquier producto lácteo, sino exclusivamente en leche. De conformidad con la doctrina antes expuesta del artículo 7 párrafo in fine, en relación con el inciso j) del mencionado artículo, concluye este Tribunal que la marca también resultaría engañosa para los productos



lácteos en general, y debe ser reducida la lista únicamente al producto “leche”. El juez Suárez Baltodano hace una nota.

De conformidad con las consideraciones, y citas normativas expuestas, 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 once horas con veintisiete minutos y cuarenta y tres segundos del cuatro de julio de dos mil catorce, la que en este acto se revoca para que se deniegue la inscripción de la marca fábrica y comercio “**lechesan (DISEÑO)**”, en clase **29** de la Clasificación Internacional de Niza, para todos los productos de la lista con excepción de leche, pudiendo continuar por lo tanto el trámite únicamente para ese producto.

**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 once horas con veintisiete minutos y cuarenta y tres segundos del cuatro de julio de dos mil catorce, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se deniegue la inscripción de la marca fábrica y comercio “**lechesan (DISEÑO)**”, en toda la clase **29** de la Clasificación Internacional de Niza, con la excepción del producto leche, el cual podrá continuar el trámite de inscripción, sin no hay otro motivo que lo impida. 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*

Nota del Juez Suárez Baltodano:

Considero además, que la lista debe restringirse para que sea tramitada únicamente para leche de vaca. Esto toda vez que el diseño de una vaca, incluido en el conjunto, hará al consumidor pensar de que el producto marcado es leche de vaca. Por ello, la marca sería inconsistente y generaría riesgo de engaño al consumidor para otro tipo de leches que no sean de vaca. Esto en aplicación del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, incisos j) y párrafo final.

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**