



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0729- 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. 2014-3143)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 161-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta minutos del doce 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 catorce horas con cuarenta minutos y cuarenta y cuatro 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: “*café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo*”, **en clase 30 de la nomenclatura**



internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta minutos y cuarenta y cuatro 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 Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, en Clase 30 internacional, siendo procedente para helados en Clase 30 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 30 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 solamente los helados. Al respecto el Órgano a quo estableció lo siguiente:

“[...] el signo comprende el término “Lechesan” que aunado a la figura de “una vaca” sugiere 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. [...]

[...]se provoca engaño al consumidor en relación a productos que no sea o estén relacionados a 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 café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, en Clase 30 internacional, 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 consecuencia el signo solicitado resulta procedente para helados, más no así para café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, en Clase 30 internacional. [...]”

Por su parte, la representación de la compañía recurrente alega en su escrito de apelación que el día 12 de junio de 2014 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 30 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, [...] 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, agregó los siguientes, que se resumen así:



“[...] El signo solicitado no es engañoso ya que perfectamente el hecho de que una marca contenga un diseño con una vaca no es muestra directa de que los productos que se vallan a registrar sean para vacas, 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 30 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 de vaca. 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, el único elemento distintivo que presenta la marca es “san”, ya que el término leche será interpretado como descriptivo del producto, y de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos no se protege por ser de uso general en el comercio para indicar “leche”. Es claro entonces que la marca gira alrededor de la idea de que se trata de un producto específico, la leche.



Por su parte, la marca propuesta “**lechesan (DISEÑO)**”, en clase **30** de la nomenclatura internacional, busca proteger la siguiente lista de productos: “*café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo*”. De ahí que se puede observar que existe una inconsistencia entre los productos de la lista y la palabra que resalta en la parte denominativa, que indica directamente, el concepto de “**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 de leche, situación que no corresponde con los 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 leche.

El mismo apelante reconoce a folio 6 que: “[...] *todos los productos comprendidos en la clase 30 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 creará 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 “*helados*”, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, por cuanto el consumidor al ver la etiqueta que dice leche tendrá la duda si el producto es leche o se trata de helados, de conformidad con la doctrina antes expuesta del artículo 7 párrafo in fine. Igualmente no se hace una limitación a “*helados*” hechos de leche



de vaca, por lo que resultaría engañosa si estos no son fabricados de leche de vaca, de conformidad con lo expuesto por el inciso j) del artículo 7 de la ley citada.

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 catorce horas con cuarenta minutos y cuarenta y cuatro segundos del cuatro de julio de dos mil catorce, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se deniegue también la inscripción de la marca fábrica y comercio “**lechesan (DISEÑO)**”, en clase **30** de la Clasificación Internacional de Niza, para “*helados*”, 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 catorce horas con cuarenta minutos y cuarenta y cuatro segundos del cuatro de julio de dos mil catorce, la que en este acto se revoca



parcialmente, para que se deniegue también la inscripción de la marca fábrica y comercio “**lechesan (DISEÑO)**”, en clase **30** de la Clasificación Internacional de Niza, para “*helados*”, 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. 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