



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0777- TRA-PI**

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

**GLORIA S.A., Apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de origen No. 2014-3150)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO No. 238-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de marzo 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 nueve horas con treinta y tres minutos y cincuenta segundos del treinta y uno 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 leche Descremada (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: “*cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas*”, **en clase 32 de la nomenclatura internacional.**

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las nueve horas con treinta y tres minutos y



cincuenta segundos del treinta y uno 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 veinticinco de setiembre 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 leche Descremada (DISEÑO)”**, para la clase 32 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. Al respecto el Órgano a quo estableció lo siguiente:

*“[...] el signo comprende el término denominativo “lechesan leche descremada” que aunado al elemento figurativo de “una vaca” evoca en la mente del consumidor que el producto a proteger es leche descremada, ciertamente sin indicar exactamente el producto, no obstante, aunque sean un signo evocativo y por consiguiente goza de aptitud distintiva, causa engaño al consumidor en relación a los productos que no tienen relación alguna con la “leche o a relacionado con este”, entonces se evidencia justa causa de inadmisibilidad ante este Registro [...].*

*[...] En este sentido, se provoca engaño al consumidor en relación a productos que no sea o estén relacionados a leche al menos relacionados con esta o relacionados con la “vaca”, pero esa misma interpretación sugestiva no aplica para Cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas, en Clase 32 internacional, y aún los animales vivos o alimentos para animales, éstos debería 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 consecuencia el signo solicitado provoca 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 recurrente, en su escrito de apelación presentado día 25 de setiembre de 2014, manifestó su objeción al criterio emitido por el Registro, en los siguientes términos:



*“[...] 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 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, 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.- 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. [...]”.*

En su escrito de expresión de agravios, agregó a lo dicho anteriormente, lo que se resume en el siguiente párrafo:

*“[...] 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 vayan 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.- [...]”*

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El diseño de la marca solicitada consiste en una etiqueta donde en la parte inferior se puede observar una cara de una vaca. En el centro se observa en letras mas grandes la palabra “leche” y debajo en caracteres más pequeños la palabra “Descremada”. En la parte superior puede observarse una vaca acostada de color negro con puntos blancos, y debajo de la misma el término “lechesan” bordeado en color azul con letras blancas. Esta etiqueta al ser vista globalmente, da la impresión de informar que el



producto es leche descremada. Igualmente el diseño de la vaca apunta hacia el concepto de “leche”, por ser este el principal producto que se extrae de la misma. Por su parte, el centro de la parte denominativa de la marca es la palabra “lechesan”, término que igualmente apunta hacia el producto “leche” ya que el consumidor sin ningún esfuerzo reconocerá la palabra leche. El único elemento distintivo en la parte denominativa es el término “san” que se agrega a la palabra “leche”. De ahí que globalmente considerada, la marca informa al consumidor de que el producto marcado se trata de leche, a través del uso de términos genéricos como “leche” y “descremada” que informan sobre ese producto y no son protegibles de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la marca propuesta “**lechesan leche Descremada (DISEÑO)**”, en clase **32** de la nomenclatura internacional, busca proteger la siguiente lista de productos: “*cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas*”. De ahí que se puede observar que existe una inconsistencia entre los productos de la lista y la palabra que resalta en la etiqueta que es “**leche descremada**”. Igual inconsistencia se da en todos los demás elementos en qué consiste la etiqueta, la cual como se dicho lleva al consumidor directamente en pensar en ese producto.

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 descremada” 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 de vaca.

Siendo la leche un producto de consumo masivo, no es válido el argumento del recurrente en el sentido de que la marca es arbitraria. El mismo apelante reconoce a folio 9 que: “[...] todos



*los productos comprendidos en la clase 32 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.

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 etiqueta claramente presenta la leche como el elemento preponderante de la misma, por lo que se interpretará como describiendo el producto marcado.

De esta forma, es claro que la marca propuesta viola, interpretadas en conjunto, ambas normas, sea el inciso j) y el párrafo in fine del artículo 7 citado, las cuales 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. Este marco normativo es claro en prohibir 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.

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.

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 nueve horas con treinta y tres minutos y cincuenta segundos del treinta y uno 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 leche Descremada (DISEÑO)**”, en clase **32** de la Clasificación Internacional de Niza, para todos los productos de la lista solicitada, 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 nueve horas con treinta y tres minutos y



cincuenta segundos del treinta y uno 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 leche Decremada (DISEÑO)**”, en clase **32** 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**