



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0769- 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. 2014-3149)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 240-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta 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 quince horas con treinta y nueve minutos y quince segundos del veintinueve 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:



“ ”, para proteger y distinguir: “*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 clase 31 de la nomenclatura internacional.**

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con treinta y nueve minutos y quince segundos del veintinueve 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 31 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 los productos a proteger es leche descremada, 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.

[...] 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 sea o estén relacionados a leche al menos relacionados con esta 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 Clase 31 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. [...]

[...] 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 las frutas y verduras, hortalizas y legumbre frescas; semillas, plantas y flores naturales; –por citar 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 medio. 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, remitiendo a su escrito presentado en fecha 12 de junio de 2014, en el cual indicó:

“[...] 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, agregé 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. Todos estos elementos se refieren a la leche. De ahí que globalmente considerada, la marca apunte a que el producto marcado se trata de leche.

Por su parte, la marca propuesta **“lechesan leche Descremada (DISEÑO)”**, en clase **31** de la nomenclatura internacional, busca proteger la siguiente lista de productos: *“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". De ahí que se puede observar que existe una inconsistencia entre los productos de la lista y las palabras que resaltan 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, ya que la palabra "lechesan" evoca 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 descremada como el elemento central, por lo que se interpretará como describiendo el producto marcado. Por ello, al poner "leche descremada" en la etiqueta, solo se puede registrar dicha marca para ese producto.

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 descremada, 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 mismo apelante reconoce a folio 9 que: “[...] *todos los productos comprendidos en la clase 31 tienen conexión con el producto que el diseño solicitado detenta [...]*”. Por esto, la marca, al mencionar leche descremada, 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. En cuanto a “*animales vivos, plantas y flores*” igualmente se genera confusión porque la etiqueta claramente informa que se trata de otra cosa, precisamente “*leche descremada*”. 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, garantizar que el sistema marcario pueda generar 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, estima 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 treinta y nueve minutos y quince segundos del veintinueve 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 **31** 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 quince horas con treinta y nueve minutos y quince segundos del veintinueve 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 **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