



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Exp. N° 2014-0869-TRA-PI**

**Solicitud de Marca de Fábrica y Comercio (*LECHESAN 237*) (32)**

**Gloria S.A.: Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-5665)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO N° 0243-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del diecisiete de marzo del dos mil quince.***

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado ***Mark Beckford Douglas***, mayor, casado una vez, con cédula de identidad número 1-857-192, vecino de San José, Apoderado Especial de la sociedad denominada ***Gloria, S.A.***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las catorce horas diecinueve minutos veinticinco segundos del veinticinco de setiembre del dos mil catorce.

***RESULTANDO***

***PRIMERO.*** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las diez horas cincuenta y tres minutos treinta y dos segundos del cuatro de julio del dos mil catorce, el Licenciado ***Mark Beckford Douglas***, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio ***LECHESAN 237***, en Clase Internacional 32 de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) 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.”**



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas diecinueve minutos veinticinco segundos del veinticinco de setiembre del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud para la clase solicitada.** [...]”.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las once horas diecinueve minutos diecisiete segundos del veintitrés de octubre del dos mil catorce, el Licenciado Mark Beckford Douglas en la representación indicada, presentó **recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

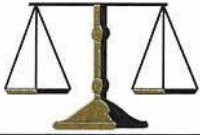
**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal previas las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

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS:** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** 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 237**”, para la clase 32 de la nomenclatura internacional, resulta ser

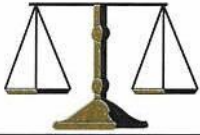


engañoso para los productos que pretende proteger y distinguir y que no son ni se relacionan con leche.

Por su parte, la representación de la compañía recurrente alega en sus agravios que no es cierto que la marca Lechesan 237 tienda a producir confusión ni mucho menos ser engañoso, y que la valoración hecha por el Registro de la Propiedad es subjetiva, que el hecho que varias de sus palabras compartan la terminología leche, no es razón suficiente para que el público consumidor relacione el signo con dicho producto y por lo tanto posea la distintividad suficiente para ser registrado. Que no existe posibilidad de confusión mientras se analicen las dos frases Lechesan y 237 como un todo. Por último que el término Lechesan 237 no le provoca al público consumidor ideas sobre cualidades o características que los productos pudieran tener.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** Respecto de las **marcas engañosas**, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en los Votos Nos. 198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011 y 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011, en los cuales se manifestó indicando:

*“...En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede*



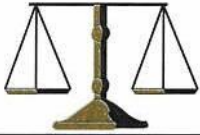
*realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede./*

Partiendo de lo expuesto, y teniendo presente que existen otros elementos en el conjunto del signo pretendido, [...] *un elemento que llame a engaño impide el registro del signo aún y cuando haya otros elementos en la denominación que otorguen aptitud distintiva al conjunto [...]* [Voto No. 198 -2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011].

En este mismo sentido, en el Voto No 1054-2011 este Tribunal afirmó:

*“...El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “[...] Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas [...]” (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.).*

En cuanto al inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, es importante señalar que la causal de rechazo establecida tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, “[...] *El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. [...]*” (KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

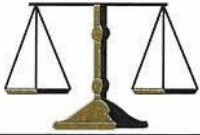


En ese mismo sentido:

***[...] La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación [...]*** [Voto No 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011]

La marca es meramente denominativa y consiste en el término “lechesan” al que se le agrega el número 237. En el conjunto resalta la palabra leche a la que se le agrega la partícula “san”, como un elemento arbitrario o sugestivo de la marca. El consumidor al observar y escuchar la palabra “lechesan”, de forma inmediata, reconocerá la partícula “leche”, razón por la cual el único elemento distintivo que presenta la marca es “san”. En el conjunto, 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”.

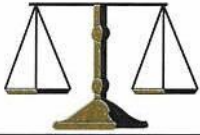
Por su parte el elemento 237 que se pone al final del signo, no le agrega distintividad al mismo. La marca gira siempre sobre la partícula “lechesan”, que da un concepto que llama la atención al consumidor. El número 237, más bien aparece un elemento accesorio que se agrega al término “lechesan”, y será interpretado como tal, por ejemplo, que la marca “lechesan” genera una familia de marcas donde el “237” es un tipo especial, el signo sigue centrado alrededor del elemento denominativo “lechesan”. De ahí que el término 237 no es capaz de desvirtuar que el consumidor en primer término, al ver al conjunto, siga reconociendo el término “leche” y esperando que el producto a proteger sea leche. Es decir el elemento 237 es incapaz de romper la asociación del término leche, como elemento que aparece en la marca como describiendo el producto que el signo busca proteger.



Aplicando lo indicado por Otamendi, de admitirse la marca **“LECHESAN 237”** para proteger: *Cerveza, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas*, se determina que la denominación solicitada hará creer al público consumidor que el producto marcado contiene leche, lo cual no es cierto y por ello deviene en engañosa. Es decir que, haciendo un análisis lógico-objetivo, al confrontar el signo versus los productos a que se refiere, este entra en contradicción con su objeto de protección y por ello es un signo engañoso, carente de la distintividad necesaria ya que el mismo contiene la palabra “leche” donde el consumidor lo reconoce fácilmente.

Por otra parte, el párrafo final del artículo 7 inciso j) 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, es decir la lista de productos a proteger no se relaciona con la leche. 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 un elemento que llama mucho la atención, por lo que se interpretará como describiendo el producto marcado.

Por lo expuesto, considera este Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas diecinueve minutos veinticinco segundos del veinticinco de setiembre del dos mil catorce, se encuentra ajustada a derecho y por ello, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, en representación de la sociedad denominada **Gloria, S.A.**, confirmando dicha resolución, para que se deniegue la inscripción de la marca fábrica y comercio **“Lechesan 237”**, en clase **32** de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que la misma contraviene el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



**CUARTO. 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, y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por el señor **Mark Beckford Douglas**, Apoderado Especial de **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas diecinueve minutos veinticinco segundos del veinticinco de setiembre del dos mil catorce, la cual se **confirma**, rechazando la inscripción de la solicitud para la clase solicitada. 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.**

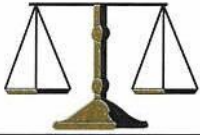
***Norma Ureña Boza***

***Pedro Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



***MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES***

***TE. Marcas con falta de distintividad***

***Marca descriptiva***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***