



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0758- TRA-PI

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

GLORIA S.A., Apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de origen No. 2014-3122)

Marcas y otros signos distintivos

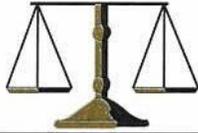
VOTO No. 248-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO San José, Costa Rica, a las once horas con veinticinco 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 diecisiete horas con diez minutos y cuatro segundos del tres de setiembre 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: “*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 diecisiete horas con diez minutos y cuatro segundos del tres de setiembre 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.



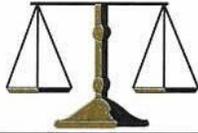
SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por ser un asunto de puro derecho.

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 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. 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.

[...] la marca evocativa es susceptible de registro, pero no puede una marca sugestiva provocar engaño al consumidor, sea porque transmite información falsa o errónea sobre el producto que busca proteger, tomando en cuenta que el signo indica con plena claridad el nombre del producto “leche semi-descremada, deslactosada”, y muchos de los productos no están relacionados siquiera con la leche y los productos lácteos o leche no se limitan a leche semi-descremada y deslactosada, por lo que sin duda existe un engaño al consumidor.

[...] En este sentido, se provoca engaño al consumidor en relación a productos porque se indica el nombre de uno específico (leche descremada) en el signo pero no se pretende proteger éste en la lista aportada para la 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 la carne, jaleas, frutas y verduras –por citar algunos– tienen conexión con el signo solicitado (sus términos y elemento figurativo), y es precisamente por eso que deviene el engaño al consumidor medio. En consecuencia el signo solicitado resulta inadmisibile por razones intrínsecas al amparo del artículo 7 inciso j) y párrafo final de la Ley de Marcas y otros signos distintivos.

El párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas indica que cuando en un signo se indique el nombre de un producto, el mismo será registrado solamente para ese producto. En el caso concreto, no se cumple con lo estipulado por Ley ya que el interesado no limita su producto a leche descremada.

[...]”

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



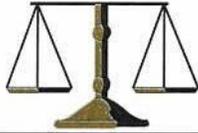
que el propósito de inscripción de una marca no es solo en beneficio del consumidor sino también son inscritas para la defensa de la actividad empresarial que el solicitante quiere realizar. [...]”.

En su escrito de expresión de agravios, 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 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.- [...]”

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 las palabras “Semi-Descremada Deslactosada”. 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 semi-descremada dealactosada. 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 descremada. De igual forma la palabra “lechesan” evoca a “leche” ya que el consumidor reconocerá de inmediato el término “leche” en el conjunto.

Por su parte, la marca propuesta **“lechesan leche Semi-Descremad Deslactosada (DISEÑO)”**, en clase **29** de la nomenclatura internacional, busca proteger la siguiente lista de productos: *“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

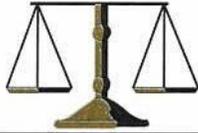


existe una inconsistencia entre los productos de la lista y las palabras que resaltan en la etiqueta que es *“leche Semi-Descremada Deslactosada”*. Igual inconsistencia se da en todos los demás elementos en qué consiste la etiqueta, la cual como se dicho lleva al consumidor directamente en pensar en ese producto.

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 que es “leche semi-descremada deslactosada” y asimismo, el producto de la lista “leche” no cumple con lo estipulado por Ley ya que el interesado no limita su producto “leche” a “leche semi-descremada deslactosada”. 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 semi-descremada deslactosada como el elemento preponderante de la misma, por lo que se interpretará como describiendo el producto marcado y de conformidad con la normativa analizada, la marca solo puede registrarse para “leche semi-descremada deslactosada”

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 semi-



descremada deslactosada, términos que aparecen como centrales en la denominación del signo solicitado, y asimismo no haberse hecho la limitación antes indicada al producto leche para “leche semi-descremada deslactosada”, la marca resulta engañosa también para ese producto, 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 las partículas “leche semi-descremada deslactosada” directamente a ese producto.

El mismo apelante reconoce a folio 9 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 semi-descremada deslactosada, 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 precisamente leche semi-descremada deslactosada. 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 diecisiete horas con diez minutos y cuatro segundos del tres de setiembre 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 Semi-Descremada Deslactosada (DISEÑO)**”, en clase **29** 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 diecisiete horas con diez minutos y cuatro segundos del tres de setiembre 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 Semi-Decremada Deslactosada (DISEÑO)**”, en clase **29** 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



DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55