

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0871-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción como marca del signo LECHESAN**

**Gloria S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-5866)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 0334-2015***

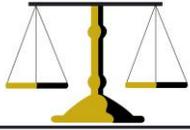
**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas veinte minutos del nueve de abril de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Mark Beckford Douglas, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad N° uno ochocientos cincuenta y siete-ciento noventa y dos, en su condición de apoderado especial de la empresa Gloria S.A., organizada y existente conforme a las leyes de la República de Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veinticinco minutos del dieciocho de setiembre del dos mil catorce.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de julio del dos mil catorce, el Licenciado Beckford Douglas, en su condición antes citada, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **Lechesan**, para 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 Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las quince horas con veinticinco minutos del dieciocho de setiembre del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso



rechazar lo pedido.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de octubre de dos mil catorce, la representación de la empresa solicitante presentó recurso de apelación contra la resolución final referida, siendo que el Registro aludido, mediante resolución dictada a las diez horas, cincuenta y seis minutos, cincuenta y dos segundos del veintinueve de octubre de dos mil catorce, admite el recurso de apelación, 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 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.

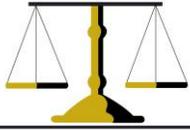
**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Por ser el presente asunto de puro derecho, se omite la presentación de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. 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, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), porque lo consideró engañoso para los productos que pretende distinguir y que no son, ni se relacionan con leche.

Por su parte, la representación de la compañía recurrente alega que el hecho de que el signo propuesto, LECHESAN, contenga en su construcción la palabra “leche” no es razón para pensar



que el consumidor relacione el signo con dicho producto, ya que LECHESAN no posee significado alguno, por lo que no le es aplicable el criterio de ser engañosa.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El signo solicitado es denominativo, formado por una sola palabra, LECHESAN, lo que genera una fuerte evocación en el consumidor, en el sentido de que los productos marcados se relacionan en algún modo con la leche, ya que el mismo de forma inmediata reconocerá la partícula “leche”, siendo que la lista de productos a distinguir nada tiene que ver con dicho producto. Existe una inconsistencia, ya que, como se indicó, lo que la marca resalta es el concepto “leche”. Por su lado la partícula arbitraria “san” que se agrega no es suficientemente diferenciadora en el conjunto para impedir la fuerte evocación del signo a la palabra “leche” que se refiere a un producto de consumo masivo.

El artículo 7 párrafo final de la Ley de Marcas permite la inscripción del signo que contenga el nombre de un producto o servicio, en el tanto el registro sea acordado solo para el producto o servicio mencionado para asegurar una coherencia entre lo que indique el signo y los productos marcados. 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 cuando manifiesta “[...] *que el hecho que varias de las palabras de nuestra solicitud compartan la terminología leche [...] no es razón suficiente para que el público consumidor relacione el signo con dicho producto [...]*”; 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 prohíbe la inscripción cuando el signo sea susceptible de causar engaño o confusión al consumidor. Interpretadas en conjunto ambas normas, sea el inciso j) y el párrafo final del artículo 7 citado, exigen una coherencia y correspondencia entre lo que indica el signo propuesto y los productos a distinguir, esto a efecto de que en el consumidor no se generen expectativas falsas sobre el producto ofrecido. Es decir, se trata de un marco normativo que prohíbe la inscripción de un signo que puede causar

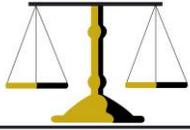


confusión o engaño. En este caso el riesgo se da por haber falta de coherencia, como lo es en este caso, entre lo que evoca el signo y el producto.

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, resulta engañosa, violentando con ello lo estipulado en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, y el espíritu del párrafo final del mencionado artículo. El consumidor reconocerá y asociará la partícula “leche” directamente a ese producto, situación que no corresponde con los 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 de lo marcado con un producto específico, la leche.

Por esto, el signo, al mencionar leche, no podría ser considerado arbitrario para los productos de la lista, por tratarse todos de alimentos el signo es claramente evocativo del producto “leche”. 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, o tiene que ver, con leche. De ahí, que no lleva razón el solicitante cuando señala que no hay confusión ni engaño. De esta manera, este Tribunal considera que el consumidor tiene derecho a contar con información clara que no genere un riesgo de confusión y engaño, y que el signo solicitado violenta lo que expresamente mencionan los artículo citados de la Ley de Marcas, cuyo objetivo es 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/o engaño.

Si bien es cierto las marcas deben analizarse como un todo, sea globalmente, un análisis global por definición implica tomar en cuenta todas sus partes, y los efectos que estas partes hacen de forma sinérgica para constituir un conjunto de significados, es decir, del análisis se centra en determinar el efecto global que el conjunto de elementos produce, y en la visión general del signo “**Lechesan**”, la partícula “**leche**” resulta preponderante, por lo que el conjunto deviene evocativo de ese producto.



De conformidad con lo expuesto, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución venida en alzada.

**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, N° 8039, y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Mark Beckford Douglas en representación 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 veinticinco minutos del dieciocho de setiembre del dos mil catorce, la que en este acto se confirma, y se deniega la inscripción como marca del signo LECHESAN. 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.-**

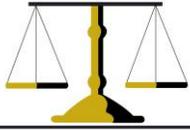
*Norma Ureña Boza*

*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**