



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0882- TRA-PI

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

GLORIA S.A., Apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de origen No. 2014-5890)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 427-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO San José, Costa Rica, a las quince horas, veinticinco minutos del doce de mayo del 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 once horas, cuarenta y ocho minutos, cinco segundos del diecinueve 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 **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: “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 once horas, cuarenta y ocho minutos, cinco segundos del diecinueve de setiembre del 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 para la clase solicitada** [...].”

TERCERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de octubre del 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, siendo que el Registro aludido, mediante resolución dictada a las once horas, siete minutos, treinta y un segundos del veintinueve de octubre del 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 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 para la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, porque el mismo es engañoso para los productos que pretende proteger y distinguir y que no son, ni se relacionan con leche semi-descremada. Al respecto el Órgano de Alzada estableció lo siguiente:

“[...] el signo comprende el término “Lechesan” que aunado a la figura de “una vaca” y las palabras LECHE SEMI DESCREMADA [...] por lo que indica claramente cuál es el producto. Evoca en la mente del consumidor que los productos a proteger están relacionados 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. [...]

[...] se provoca engaño al consumidor en relación a productos que no sean o estén relacionados a leche o productos lácteos, porque éstos a demás de tener el producto que evoca “leche” es derivado de ésta, 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; de tal manera que como consecuencia del engaño que el signo refleja, el consumidor no realiza la decisión de su compra según sus expectativas.”

Por su parte, la representación de la compañía recurrente alega en su apelación que el día 01 de setiembre de 2014 presentó un escrito manifestando su objeción al criterio emitido por el Registro, al respecto indicó:

“[...] No es cierto que el término Lechesan Leche Semidescremada (diseño) implique o induzca al consumidor a que el producto a adquirir esté relacionado con la leche, es importante analizar la marca como un todo ya que en ningún momento aparece este signo con una terminología que no tiene significado alguno.

No cabe la posibilidad alguna de confusión, ya que el público consumidor de ninguna manera asociaría los productos y servicios con los que busca proteger esta marca con la terminología leche [...] dicha marca no contraviene el artículo 7 literal j) de la Ley de Marcas y otros signos distintivos.

El consumidor es suficientemente conocedor de una serie de productos y servicios bajo una marca determinada, por lo que el riesgo de asociación con dicho producto es nulo [...].”

Además en su escrito de expresión de agravios, agregó el siguiente argumento, que se resumen en estos párrafos:

“[...] 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 está planteando.-



[...] Es importante manifestar que la presente solicitud es un signo mixto, de ninguna forma el término lechesan sumando a ello [...] la figura de una vaca pueden dirigir al consumidor a que los productos a registrar puedan ser leche, debido a que, los productos que se solicitaron en clase 32 están muy relacionados con el diseño y con el producto a inscribir, asimismo la marca no tiende a engañar al público consumidor ya que la misma es una marca evocativa ya que le da la idea al consumidor sobre productos alimenticios, todo lo anterior se adecua al diseño que se está dando.-

[...].”

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El diseño de la marca solicitada consiste en una vaca acostada de color negro con puntos blancos sobre el término “lechesan” bordeado en color azul, lo que genera una idea al consumidor que la marca se relaciona con leche de vaca. El consumidor al ver la figura de la vaca, y observar la parte denominativa, de forma inmediata, reconocerá la partícula “leche”. De esta forma el único elemento distintivo que presenta la marca es “san”, ya que el término que se agrega “leche” será interpretado como descriptivo del producto, en conjunto con los otros términos que se agregan: leche semi-descremada de larga vida, leche UAT/UHT, una indicación que se trata de 900 ml. Los términos de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no se protegen, por ser de uso general en el comercio para indicar cualidades de la “leche”. Es claro entonces que la marca gira alrededor de la idea de que se trata de un producto específico, la leche semi-descremada de larga vida, leche UAT/UHT, con una indicación de que se trata de 900ml. Esta descripción entra en contradicción con la lista de productos a los que se pretende aplicar el signo, que no se relacionan para nada con la 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 “cerveza, aguas

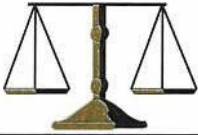


minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”, contraría lo indicado por el artículo citado, violentándolo. No es válido el argumento del apelante en el sentido de que el término leche se verá como un ejemplo del tipo de productos que se desean inscribir, todo lo contrario, la marca claramente presenta la leche como el elemento central 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 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 con las cualidades dichas (tipo semi-descremada, etc), 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” directamente a ese producto, más aún, por tener en la parte gráfica el diseño de una vaca, y la expresión semi-descremada, lo que llevará a la asociación inmediata de leche semi-descremada, 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 la leche de vaca semi-descremada.



El mismo apelante reconoce a folio 24 que: “[...] los productos que se solicitaron en clase 29 están muy relacionados con el diseño y con el producto a inscribir [...], asimismo la marca no tiende a engañar al público consumidor ya que la misma es una marca evocativa ya que da la idea al consumidor sobre productos alimenticios [...]”. Por esto, la marca, al mencionar leche, no podría ser considerada arbitraria para los productos de la lista, por tratarse todos de alimentos. El consumidor buscará así un alimento específico, inducido por lo descrito en la etiqueta: la leche. Esto definitivamente genera confusión al consumidor, el cual fácilmente creará que el producto marcado es leche semi-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 citado 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, 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 once horas, cuarenta y ocho minutos, cinco segundos del diecinueve de setiembre del dos mil catorce, la que en este acto debe **confirmarse** para que se deniegue la inscripción de la marca fábrica y comercio **“lechesan leche Semi-Descremada (diseño)”**, en clase **32** de la Clasificación Internacional de Niza,.

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 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 once horas, cuarenta y ocho minutos, cinco segundos del diecinueve de setiembre del dos mil catorce, la que en este acto se **confirma**. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca fábrica y comercio “**lechesan leche Semi-Descremada (diseño)**”, en clase **32** de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**

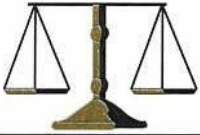
Norma Ureña Boza

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