



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2014-0875-TRA-PI

**Solicitud de Marca de Fábrica y Comercio (*SUPERLITRO LECHE SAN
LECHE ENTERA*) diseño (31)**

Gloria S.A.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-5902)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 0428-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas treinta minutos del doce de mayo 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 quince horas cuarenta minutos cincuenta y cuatro segundos del diecinueve 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 nueve minutos del diez 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 en Clase Internacional 31 de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) 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.”**

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas cuarenta minutos cincuenta y cuatro segundos del diecinueve 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 cincuenta y dos minutos cuarenta y tres 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 , para la clase 31 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 rechaza en sus agravios la tesis de que el signo solicitado pudiera causar engañoso o confusión, tampoco que produzca riesgo de asociación. Indica que al ser un signo mixto, de ninguna forma, el termino lechesan sumado a la figura de una vaca dirija al consumidor a que los productos a registrar puedan ser leche, debido a que los productos que se solicitaron en clase 31 están muy relacionados con el diseño y con el producto a inscribir, además de que el público consumidor es lo suficientemente reflexivo para distinguir el origen de un determinado servicio.



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 y otros Signos Distintivos, 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].

Ahora bien, en el caso en cuestión, 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, con letras blancas donde resalta la palabra “leche”, lo que genera una idea al



consumidor que la marca se relaciona con leche de vaca. La marca propuesta en clase **31** de la nomenclatura internacional se solicita 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.”*** A criterio de este Tribunal, el signo solicitado es engañoso ya que al mirarlo el consumidor podrá leer la partícula “***leche***” que relacionará directamente a ese producto, más aún por tener en la parte gráfica el diseño de una vaca, lo que llevará a la asociación inmediata de leche de vaca, situación que no corresponde con los productos de la lista. Igualmente de conformidad al artículo 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, la etiqueta que indica expresamente que el producto consiste en un SUPERLITRO, de 1100 ml. describiendo el producto como leche entera, con las características UAT/UHT, lo que entenderá el consumidor como la descripción del producto al que se refiere la marca, sea leche con esas características.

El artículo 7 párrafo final de la ley de cita 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 y el Registro solo sea para ese producto o servicio. En el caso de análisis la lista de productos se refiere a otros disímiles del que se indica en la denominación. Interpretadas en conjunto, el inciso j) y el párrafo in fine del artículo 7 citado, éstas 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, y de ahí prohíben que se dé una falta de coherencia entre el nombre de un producto que aparece en la etiqueta y la lista de productos a proteger, ya que esto genera un riesgo de engaño al consumidor.

En ese sentido, el riesgo se da porque la totalidad de los productos a proteger y distinguir no se relacionan con la leche ni sus derivados, lo que genera una contradicción entre lo que el signo indica y los productos a proteger. El admitir la marca *“superlitro lechesan leche entera”* 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”*; genera riesgo de que el público consumidor sea engañado en el sentido de que los productos alimenticios solicitados contienen leche, lo cual no es cierto. Es decir que, haciendo un análisis lógico-objetivo, al confrontar el signo versus los productos a que se refiere, éste entra en contradicción con su objeto de protección y por ello es un signo engañoso, carente de la *distintividad* necesaria.

Esta situación violenta el artículo 7, incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por no poseer nivel distintivo y generar un riesgo de confusión y engaño.

El apelante en sus agravios indica a folio 25 que: “[...] *que la mayoría del público consumidor es lo suficientemente reflexivo para distinguir el origen de un determinado servicio principalmente entre dos marcas que claramente tiene bien exonerados los servicios a realizar siendo ese riesgo de confusión nulo*”; esta hipótesis de que el consumidor es “suficientemente reflexivo” no se justifica para buscar la inscripción del signo solicitado violentando los artículos citados de la ley de marcas, cuya finalidad es precisamente asegurarse que el sistema marcario pueda cumplir su finalidad de permitir distinciones claras entre productos y competidores, sin llevar al consumidor a la posibilidad



de un riesgo de confusión y engaño.

Siendo así las cosas, este Tribunal determina que, según lo establece el artículo 7 inciso j) en relación con el párrafo in fine de este artículo, la marca solicitada de riesgo de confusión y engaño por lo que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas siete minutos diecinueve segundos del veinticuatro de setiembre del dos mil catorce se encuentra ajustada a derecho, siendo procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el *Licenciado Mark Beckford Douglas*, en representación de la empresa *GLORIA, S.A.*, confirmando la denegatoria del signo solicitado.

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 quince horas cuarenta minutos cincuenta y cuatro segundos del diecinueve de setiembre del dos mil catorce, la cual se *confirma*, denegándose la inscripción de la



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO



solicitud de la marca para la clase 31 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55