



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0877-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo LECHE SAN 237

Gloria, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5667-2014)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0429-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas treinta y cinco minutos del doce de mayo de dos mil quince.

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, quien actúa calidad de apoderado especial de la empresa Gloria, S.A., organizada y existente bajo las leyes de la República del Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, quince minutos, veinticinco segundos del veinticinco de setiembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de julio de dos mil catorce, el Licenciado Beckford Douglas, representando a la empresa Gloria, S.A., solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo LECHE SAN 237, en clase 30 de la clasificación internacional, para distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo.



SEGUNDO. Por resolución dictada a las catorce horas, quince minutos, veinticinco segundos del veinticinco de setiembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud presentada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el Licenciado Beckford Douglas, en representación de la empresa Gloria, S.A., apeló la resolución referida; la cual fue admitida para ante este Tribunal por resolución de las once horas, trece minutos, cincuenta y seis segundos del veintinueve de octubre de dos mil catorce.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose 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 Y NO PROBADOS. Por ser el presente asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción solicitada por considerar que el signo es inadmisibles por razones intrínsecas, toda vez que resulta ser engañoso en relación a los productos solicitados en clase 30 internacional, ya que el término LECHESAN 237 se refiere directamente a leche, sin que el número le añada aptitud distintiva, con lo cual se transgrede lo dispuesto en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas).



Por su parte, el apelante en sus agravios manifiesta que no es cierto que LECHESAN 237 tienda a producir confusión o engaño, ya que su solicitud no induce al público a verificar las características de un determinado producto, y mucho menos puede ser considerado como una marca engañosa. Agrega que de la visión de conjunto se deriva que no se evoca alguna idea ni se describen cualidades.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra normativa marcaría es clara en indicar que para acordar el registro de un signo, éste debe tener no solamente la aptitud necesaria para hacer distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes (aptitud distintiva extrínseca), sino que en su relación con los productos y servicios propuestos no debe resultar ser genérica, descriptiva o engañosa (aptitud distintiva intrínseca).

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son, como se dijo, aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de éste artículo, específicamente en su inciso j) se impide la inscripción de un signo marcario cuando *“[...] Pueda causar engaño o confusión sobre [...] la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo [...], o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata [...].”*

Respecto de las marcas engañosas, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en los Votos N° 0198-2011 y 1054-2011, 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 N° 0198 -2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011].

En este mismo sentido, en el Voto N° 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.).

[...]

De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal 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.)**

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”. El consumidor al observar y escuchar la palabra “lechesan”, de forma inmediata reconocerá la partícula “leche”. En el conjunto, el término “leche” será interpretado como descriptivo del producto, y de conformidad con el artículo 7 párrafo final de la Ley de Marcas solo se podría acordar el registro para ese producto, el cual no forma parte de la solicitud.

El elemento 237 que se pone al final del signo no le agrega aptitud distintiva. La marca gira siempre sobre “lechesan”, que da un concepto que el consumidor aprehende de inmediato. El número 237 más bien aparece como 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 de ellas, pero 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, por la idea directa que el



término produce. Es decir, el elemento 237 es incapaz de romper la asociación con el término leche.

Aplicando lo indicado por Otamendi, de admitirse el registro como marca del signo **LECHESAN 237** para distinguir los productos del listado propuesto, se determina que la denominación solicitada, con alguna probabilidad hará creer al público consumidor que los productos alimenticios solicitados contienen 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, éste entra en contradicción con su objeto de protección y por ello es un signo engañoso, carente de la aptitud distintiva necesaria, ya que el mismo contiene la palabra “leche” en términos tales que el consumidor la reconoce fácilmente y por ello generará una asociación directa con ese producto. La hipótesis de que el consumidor es suficientemente reflexivo no justifica para buscar la inscripción violentando la norma citada, cuyo propósito es precisamente asegurarse que el sistema marcario pueda cumplir su finalidad sin llevar al consumidor a la posibilidad de un riesgo de engaño.

Por lo expuesto, considera este Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra ajustada a derecho, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmando dicha resolución en todos sus extremos.

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en 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 dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, quince minutos, veinticinco segundos del veinticinco de setiembre de dos mil catorce, la cual se confirma, denegándose el registro como marca del signo LECHESAN 237. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES
TE. Marcas con falta de distintividad
 Marca engañosa
TG. Marcas inadmisibles
TNR. 00.60.55