



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0876- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “Lechesan”

GLORIA S.A., Apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de origen No. 2014-5864)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 430-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO San José, Costa Rica, a las quince horas con cuarenta 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 catorce horas, dieciocho minutos, cincuenta y un segundos 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 **Mark Beckford Douglas**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**lechesan**”, para proteger y 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”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, dieciocho minutos, cincuenta y un segundos del dieciocho 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 agosto 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, catorce minutos, cincuenta 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 30 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. Al respecto el Órgano de Alzada estableció lo siguiente:

“[...] el signo comprende el término “Lechesan” que evoca en la mente del consumidor que los productos a proteger están relacionados a la leche, tomando en consideración que las marcas evocativas o sugestivas son aquellas que hacen referencia a uno o varios de los atributos del producto.

[...] una marca evocativa es susceptible de registro, sin embargo, no puede una marca sugestiva provocar engaño al consumidor, sea porque transmite información falsa o errónea sobre el producto que busca proteger. [...] En este sentido, se provoca engaño al consumidor en relación a productos que no sean o estén relacionados a leche, pero esa misma interpretación sugestiva no aplica para los productos de la clase 30 internacional. En consecuencia el signo solicitado provoca engaño al consumidor, siendo basto fundamento de inadmisibilidad al amparo del artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros signos distintivos.

Por su parte, la representación de la compañía recurrente alega en su apelación que el día 01 de junio de 2014, a las 11:21:10 horas, presentó un escrito manifestando su objeción al criterio emitido por el Registro, al respecto indicó:

“[...] No es cierto que el término Lechesan 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 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 resume en estos párrafos:

“[...] No es cierto que la marca Lechesan tienda a producir confusión ni mucho menos ser engañoso, nuestra solicitud de ninguna manera induce al público a verificar las características de un determinado producto y mucho menos es considerada como una marca engañosa.-

[...] el hecho que varias palabras de nuestra solicitud compartan la terminología leche, el cual es uno de los productos solicitados, no es razón suficiente para que el público consumidor relaciones el signo con dicho producto y por lo tanto posee distintividad suficiente para ser registrado, la palabra lechesan no tiene significado alguno.-

El término lechesan es como suena un término aparte que no le provocaría al público error alguno. Normalmente el público al escoger un determinado producto o servicio bajo una marca determinada observa más el signo como un todo, y de ninguna forma al adquirir dicho producto o servicio pueda llegar a confundirse o a creer que se trata de otro bien, por lo que la idea de confusión o engaño no es aplicable a la presente solicitud.

Es importante analizar la presente marca como un todo y como un conjunto, el cual visto de esta manera tiene la distintividad suficiente para ser considerada como una



marca.

[...] El término Lechesan, no le provoca al público consumidor ideas sobre cualidades o características que los productos pudieran tener de hecho no busca describir de ninguna manera cualidades de sus productos, motivo por el cual puede ser aceptada para su registro.

Manifiesta el Registro que la marca es engañosa, pero no expresa en que consiste el engaño [...].”

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El signo solicitado es denominativo, formado por una sola palabra “**Lechesan**”, lo que genera una idea al consumidor que la marca se relaciona con leche. El consumidor al observar la parte denominativa de la misma, de forma inmediata reconocerá la partícula “**leche**”. De esta forma la marca vista en su conjunto, da al consumidor, de forma directa, la idea de que se trata de un producto específico, la leche. El único elemento distintivo del conjunto es la partícula “**san**”, por lo que se trata de una marca evocativa a la leche.

La marca propuesta “**Lechesan**”, en clase **30** de la nomenclatura internacional presenta la siguiente lista de productos para proteger y 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”. De ahí que se puede observar que existe una inconsistencia entre los productos de la lista, ya que, como se indicó, lo que la marca resalta en la parte denominativa es el concepto “**leche**”, el cual es evocado directamente por la leche, ya que se trata de productos alimenticios.

El artículo 7 párrafo final de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos permite la inscripción de un 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 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 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, término que aparece claramente evocado en la denominación del signo solicitado, 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, 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 un producto específico, la leche.

Por esto, la marca, al mencionar leche, 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 creará que el producto marcado es leche. De ahí, que no lleva razón el consumidor cuando señala que “ No es cierto que la marca Lechesan tienda a producir confusión ni mucho menos engaño”, de manera que este Tribunal considera que el consumidor tiene el derecho a contar con información clara que no genere un riesgo de confusión y engaño. Por lo que el signo solicitado violenta lo que expresamente mencionan los 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.

Basta solo el riesgo de confusión y engaño para que la ley proteja al consumidor, y al sistema marcario impidiendo el registro del signo, de conformidad con la normativa indicada.

Si bien es cierto las marcas deben analizarse como un todo, globalmente, un análisis 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. De ahí, que cabe indicar a la empresa apelante, que en razón del artículo 24 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el signo se examina globalmente. No obstante, de la visión general del distintivo marcario “**Lechesan**” la partícula “**leche**” resulta preponderante, lo que hace que la marca evoque directamente ese producto en la mente del consumidor cuando busca productos alimenticios.

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 catorce horas, dieciocho minutos, cincuenta y un segundos del dieciocho 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**”, en clase **30** 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 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 catorce horas, dieciocho minutos, cincuenta y un segundos del dieciocho 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**”, en clase **30** 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