



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**Expediente No. 2014-0867- 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. 2014-5889)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO No. 0432-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO San José, Costa Rica, a las quince horas cincuenta minutos del doce de mayo de 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, cuarenta y seis minutos con veintiséis segundos del diecinueve de setiembre de dos mil catorce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día ocho de abril de 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**



leche Semi-Descremada)”, diseño:



En **clase 31** internacional, 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.** Por resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y seis minutos con veintiséis segundos del diecinueve de setiembre de 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 para la clase solicitada.** [...]”.

**TERCERO.** Mediante escrito presentado el 23 de octubre de 2014, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, en representación de la empresa **GLORIA, S.A.**, presentó recurso de apelación contra la resolución final anteriormente citada, expresando agravios 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 que sean relevantes para el dictado de 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, procedió a denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado con fundamento en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que la marca de fábrica y comercio “**lechesan leche Semi-Descremada (DISEÑO)**”, para la clase 31 de la nomenclatura internacional, no contiene distintividad marcaria para hacer posible su registro, siendo que la misma es engañosa para los productos que pretende proteger y distinguir.

Por su parte, el representante de la empresa **GLORIA, S.A.**, en su escrito de agravios manifestó que el signo solicitado por su representada no es engañoso, dado que el hecho que el diseño contenga una vaca no es muestra directa de que los productos que se vayan a registrar sean para vacas ya que está claramente establecido para productos agrícolas, hortícolas, forestales y otros con los cuales no podría producir riesgo de asociación con respecto a su diseño. Agrega que tampoco causa engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, el



modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o consumo, cantidad o alguna otra característica del producto o servicio, en virtud de que solo es un ejemplo de los productos que se desean inscribir.

Asimismo, señala el recurrente que la solicitud presentada corresponde a un signo mixto, por lo que de ninguna manera el término lechesan sumado a la figura de una vaca pueden dirigir al consumidor a que los productos a registrar puedan ser leche, debido a que los productos solicitados en la clase 31 internacional están relacionados con el diseño y con el producto a inscribir y por otra parte no tiende a engañar al público consumidor ya que la misma es evocativa, siendo que le da una idea sobre los productos alimenticios adecuada al diseño propuesto. Por lo expuesto, reitera que el consumidor busca productos y servicios determinados por lo que no cabría una confusión indirecta, dado su nivel reflexivo para distinguir el origen de determinado producto, por lo que el riesgo de confusión es nulo. Por lo anterior, el apelante solicita se declare con lugar el recurso de apelación.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El diseño de la marca solicitada consiste en una etiqueta donde en la parte inferior se puede observar una cara de una vaca. En el centro se observa en letras más grandes la palabra “leche” y debajo en caracteres más pequeños las palabras “Semi-Descremada”. En la parte superior puede observarse una vaca acostada de color negro con puntos blancos, y debajo de la misma el término “lechesan” bordeado en color azul con letras blancas. Esta etiqueta al ser vista globalmente da la impresión de informar que el producto es leche semi-descremada. Todos estos elementos se refieren a la leche. La partícula “lechesan” igualmente evoca la leche ya que el consumidor sin ningún esfuerzo reconocerá la palabra leche y el término “san” que es el único elemento distintivo del conjunto en la parte denominativa de la marca. De ahí que globalmente considerada, la marca apunte a que el producto marcado se trata de leche.

Por su parte, la marca propuesta **“lechesan leche Semi-Descremada (DISEÑO)”**, en clase **31**



de la nomenclatura internacional, busca proteger la siguiente lista de productos: *“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”*. De ahí que se puede observar que existe una inconsistencia entre los productos de la lista y las palabras que resaltan en la etiqueta que es **“leche semi-descremada”**. Igual inconsistencia se da en todos los demás elementos en qué consiste la etiqueta, la cual como se ha dicho lleva al consumidor directamente en pensar en ese producto.

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 el signo solicitado. Por lo que, la lista propuesta 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, todo lo contrario, la etiqueta claramente presenta la leche semi-descremada como el elemento preponderante de la misma, siendo que no cabe ninguna otra interpretación.

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.

El mismo el apelante señala a folio 25 que: *“[...] los productos que se solicitaron en clase 31 están muy relacionados con el diseño y con el producto a inscribir. [...]”*. Por esto, la marca,



al mencionar leche semi-descremada, no podría ser considerada de manera alguna como evocativa, ya que la misma describe el producto que se pretende comercializar y este evidentemente difieren en todo su contexto, de la lista de productos que se solicita proteger. Situación que 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 semi-descremada. En cuanto a animales vivos, plantas y flores igualmente se genera confusión porque la etiqueta claramente informa que se trata de un producto específico “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, asegurarse 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 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 catorce horas, cuarenta y seis minutos con veintiséis segundos del diecinueve de setiembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca fábrica y comercio “**lechesan leche Semi-Descremada (DISEÑO)**”, en clase **31** de la Clasificación Internacional de Niza, para todos los productos de la lista solicitada, toda vez que la misma contraviene el inciso j) y el párrafo in fine del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**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, cuarenta y seis minutos con veintiséis segundos del diecinueve de setiembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca fábrica y comercio “**lechesan leche Semi-Descremada (DISEÑO)**”, en clase **31** de la Clasificación Internacional de Niza. 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 Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**