



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0839- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SUPERLITRO lechesan leche Entera (DISEÑO)”

GLORIA S.A., Apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de origen No. 2014-5901)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 450-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO San José, Costa Rica, a las once horas con quince minutos del catorce 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 1-0857-0192, 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 quince horas con treinta y tres minutos y cincuenta y cinco segundos del diecinueve de setiembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diez de julio 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 “**SUPERLITRO lechesan leche Entera (DISEÑO)**”, 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 nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con treinta y tres minutos y cincuenta y cinco 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. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de octubre de 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, 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 la Jueza Ureña Boza, 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, por considerar que la marca de fábrica y comercio “**SUPERLITRO lechesan leche Entera (DISEÑO)**”, para la clase 30 de la nomenclatura internacional, no contiene distintividad marcaria para hacer posible su registro, la misma es engañosa para los productos que pretende proteger y distinguir y que no son, ni se relacionan con leche. Al respecto el Órgano a quo estableció lo siguiente:

“[...] En primer lugar debe tener claro el apoderado que el signo solicitado es un signo mixto, es decir, comprende tanto elementos denominativos como figurativos, pero que todos deben ser analizados de forma conjunta, a fin de determinar su posible admisibilidad ante este Registro. Desde ésta perspectiva el signo comprende el término “Lechesan” que aunado a la figura de “una vaca” [...] y las palabras LECHE Entera por lo que indica claramente cual 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. [...].

Ahora bien, ciertamente 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. El engaño puede recaer sobre la naturaleza, procedencia geográfica, calidad, cantidad, modo de fabricación, destino, valor, aptitud para el empleo o consumo. 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 en 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 recurrente, en su escrito de expresión de agravios presentado día 4 de marzo de 2015, manifestó su objeción al criterio emitido por el Registro, en los siguientes términos:

“[...] 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 vallan a registrar sean para vacas, el diseño solicitado claramente está establecido tanto para productos alimenticios y otros ya conocidos con los cuales no se podría producir un riesgo de asociación con respecto al diseño que se está planteando.-

[...] En ningún momento se está causando engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.- La marca está siendo vista básicamente como un ejemplo de los productos que se desean inscribir, pero en ninguna forma busca confundir.

[...]

Es importante manifestar que la presente solicitud es un signo mixto, de ninguna forma el término lechesan sumando a ello el de la figura de una vaca pueden dirigir al consumidor a que los productos a registrar pueden ser leche, debido a que, los productos que se solicitaron en clase 30 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 adecúa al diseño que se está dando.-

Es importante reiterar que el consumidor promedio busca productos determinados y servicios determinados por lo que en este caso no cabría ni siquiera una confusión indirecta ya que la mayoría del público consumidor es lo suficientemente reflexivo para distinguir el origen de un determinado servicio principalmente entre dos marcas que claramente tienen bien exonerados los servicios a realizar siendo ese riesgo de confusión nulo. [...].”



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 la palabra “Entera”. 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; y más arriba de esta la palabra “**SUPERLITRO**”. Esta etiqueta al ser vista globalmente da la impresión de informar que el producto es leche entera en la presentación de un litro y poco más, como se indica en la parte inferior del empaque, en donde se puede ver la cantidad de producto sea “**1100 ml**”, y por tal motivo la denominación “**SUPERLITRO**”, en referencia a dicha cantidad. Asimismo, leche de vaca, ya que las figuras que aparecen son de una vaca. 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 dentro del conjunto que se presenta. De ahí que globalmente considerada, la marca apunte a que el producto marcado se trata de leche entera de larga vida como se informa también en la parte inferior del empaque.

Por su parte, la marca propuesta “**SUPERLITRO lechesan leche Entera (DISEÑO)**”, en clase **30** de la nomenclatura internacional, busca proteger y distinguir la siguiente lista de productos: “*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 y la palabra que resalta en la etiqueta que es “**leche**”. Igual inconsistencia se da en todos los demás elementos en qué consiste la etiqueta, la cual como se 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 la denominación. De ahí 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 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 y distinguir una lista productos diferentes a la leche, término que aparece central 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, 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. 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 leche de vaca.

Es por ello, que la marca propuesta, 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. 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 quince horas con treinta y tres minutos y cincuenta y cinco segundos del diecinueve de setiembre de setiembre mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca fábrica y comercio “**SUPERLITRO lechesan leche Entera (DISEÑO)**”, en clase **30** 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 quince horas con treinta y tres minutos y cincuenta y cinco 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 “**SUPERLITRO lechesan leche Entera (DISEÑO)**”, en clase **30** 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55