



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0076- 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. 2014-5900)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 577-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del veintitrés de junio 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 catorce horas con cuarenta y ocho minutos y veintisiete segundos del dos de octubre 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: *“carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos,*



leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”, en clase 29 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos y veintisiete segundos del dos de octubre 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 diecisiete de diciembre 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 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) y párrafo final, 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 29 de la nomenclatura internacional, es engañosa para los productos que pretende proteger y distinguir y que no sean leche entera. 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 cuál es el producto a proteger. Evoca en la mente del consumidor que el producto a proteger es leche entera. [...].

Ahora bien, ciertamente una marca evocativa es susceptible de registro, esto en relación a LECHE SAN, 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.

[...]

Se admite la solicitud de limitación en este expediente para que los productos que queden en la clase 29 sean leche y productos lácteos.

[...]



Ahora bien, la marca propuesta además posee las palabras genéricas leche entera, las cuales indican un producto específico, por lo tanto, para todos los productos que no sean leche entera, el signo resulta engañoso.

*Se debe tener en cuenta que la leche entera es una leche que no ha sido sometida a ninguna modificación en su contenido nutricional y que no es reducida en grasa, por lo tanto, la limitación realizada por el representante **no elimina** el elemento engañoso en el signo, ya que, leche y productos lácteos no son leche entera.*

*En este caso, si el consumidor ve la marca, tal cual y se pretende proteger, en un estante de una tienda de conveniencia, pensará que se trata de leche entera y hará su compra basado en esta información, la cual, a todas luces, sería errada, puesto que los productos que se pretenden proteger no se apegan al producto indicado en el signo.
[...]*

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:

[...] No es cierto que la marca Superlitro 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 engañoso.-

Hay que entender que la valoración realizada a nuestra solicitud, por parte de las autoridades del Registro de la Propiedad, es de índole subjetiva, el hecho que varias de las palabras de nuestra solicitud compartan la terminología de la leche, no es razón suficiente para que el público consumidor relacione el signo con dicho producto y por lo tanto posee la distintividad suficiente para ser registrado, la palabra lechesan no tiene significado alguno Superlitro lechesan y leche son términos distintos.-

[...] El término Superlitro 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, y más que no se trata de productos farmacéuticos en donde la similitud gráfica y fonética son fundamentales para su rechazo.

[...] El término Superlitro Lechesan, no le provocan 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.-.

Al tener la presente solicitud un diseño de vaca, no significa que sirva para proteger los productos o servicios solicitados por la clase 29, los cuales son con un fin alimenticio, en especial leche entera, producto que al menos debió haber sido aceptado por la autoridad registradora para su registro.

Manifiesta el Registro de la Propiedad Industrial que la marca es engañosa, pero no expresa en qué consiste dicho engaño.

Es importante reiterar que nuestra solicitud no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 inciso j) de la Ley de Marcas debido a que nuestro signo no haría incurrir al consumidor en confusión sobre la procedencia del producto ni tampoco induciría al consumidor de que el producto tenga ciertas características.

[...]”.

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 da la idea de 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 otra parte, la marca propuesta “**SUPERLITRO lechesan leche Entera (DISEÑO)**”, en clase **29** de la nomenclatura internacional, busca proteger y distinguir inicialmente la siguiente lista de productos: *“carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”*, la cual luego fue limitada a “leche y a productos lácteos” 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 entera”*, ya que los productos refieren a leche en general no solamente a ese tipo de leche y a productos lácteos los que no necesariamente están hechos de leche entera.

En ese mismo orden de ideas, 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.



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 referente a un tipo de leche en especial, término que aparece central en la denominación del signo solicitado “**leche Entera**”, la marca resulta engañosa respecto a los productos que protegen como son : leche y productos lácteos, 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 las palabras “leche Entera” directamente a ese producto, lo que llevará a la asociación inmediata hacia ese tipo de leche, situación que no corresponde con la información que se desprende del signo propuesto.

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 con cuarenta y ocho minutos y veintisiete segundos del dos de octubre 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 **29** de la Clasificación Internacional de Niza, 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 con cuarenta y ocho minutos y veintisiete segundos del dos de octubre 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 **29** 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