



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0082- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “lechesan leche Semi-Descremada Deslactosada (DISEÑO)”

GLORIA S.A., Apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de origen No. 2014-3123)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 578-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta 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 trece horas con cincuenta y un minutos y treinta segundos del once de noviembre 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:



“ ”, 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 trece horas con cincuenta y un minutos y treinta segundos del once de noviembre 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 presentada.** [...]”.

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, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó 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 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 **“lechesan leche Semi-Descremada Deslactosada (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:

“[...] El término preponderante, es decir, aquel que va a captar la atención del consumidor lo constituye la palabra LECHE por el tamaño de sus letras, color y estar ubicada en el centro del diseño. Seguidamente las palabras SEMI-DESCREMADA DESLACTOSADA por ubicarse justo debajo de la palabra preponderante y en color blanco fuerte. Luego el diseño de la cabeza de la vaca que se encuentra en la parte inferior del diseño por su tamaño; para finalmente captar la palabra LECHESAN en la parte superior del diseño. La palabra lechesan se encuentra en un tercer plano ya que el tamaño de la letra es más pequeña y no utiliza un blanco tan fuerte como el resto de las palabras que componen el signo.”



Estas palabras en complemento con el diseño de la cabeza de una vaca – que para un consumidor medio hace alusión directa al animal del cual se extrae la leche que se consume en cada uno de los hogares como uno de los productos de la canasta básica – imprimen de manera directa en el consumidor que el producto que el signo solicitado busca proteger es leche.

Ahora bien, si esto que proyecta el signo lo relacionamos a los productos que busca proteger (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) se evidencia una clara contradicción entre el signo y los productos que busca proteger lo que genera el carácter engañoso.

[...]

*En virtud de lo antes expuesto, es criterio de este Registro rechazar la inscripción de la marca **“Lechesan leche Semi-Descremada Deslactosada (diseño)”**, por cuanto genera engaño al consumidor en relación con la naturaleza de los productos por lo cual no es posible es el registro de la misma, de conformidad con el artículo **sétimo 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 25 de mayo de 2015, manifestó su objeción al criterio emitido por el Registro, en los siguientes términos:

“[...] No es cierto que la marca Lechesan Leche Semidescremada Deslactosada 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.-

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 Lechesan Leche Semidescremada Deslactosada y leche son términos distintos.-

[...] El término Lechesan Semidescremada Deslactosada 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 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 del 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 las palabras “Semi-Descremada Deslactosada”. 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 deslactosada. 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 semi-descremada deslactosada.

Por su parte, la marca propuesta **“lechesan leche Semi-Descremada Deslactosada (DISEÑO)”**, en clase **30** de la nomenclatura internacional, busca proteger 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 que 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 CENTRAL de la misma, por lo que se interpretará como describiendo el producto marcado, específicamente leche semi-descremada deslactosada.

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 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 semi-descremada deslactosada.

Es por ello que la marca propuesta, al mencionar leche semi-descremada deslactosada, 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 este tipo de leche. Si bien podría ser el consumidor suficientemente reflexivo, 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 7 de la Ley de marcas y Otros Signos Distintivos citado, 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.

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 trece horas con cincuenta y un minutos y treinta segundos del once de noviembre 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 Deslactosada (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 trece horas con cincuenta y un minutos y treinta segundos del once de noviembre 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 Deslactosada (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