



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0551- TRA-PI

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

GLORIA S.A., Apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de origen No. 2014-3146)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 973-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO San José, Costa Rica, a las once horas con diez minutos del nueve de diciembre de dos mil catorce.

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 once horas con treinta minutos y veintitrés segundos del quince de julio 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 (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: “*cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas*”, **en clase 32 de la nomenclatura internacional.**



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas con treinta minutos y veintitrés segundos del quince de julio 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 veintiuno de julio de dos mil catorce, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, 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 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 (DISEÑO)”**, para la clase 32 de la nomenclatura internacional, no contiene distintividad marcaria para hacer posible su registro, 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 a quo estableció lo siguiente:

“[...] Debe tener claro el Apoderado que el signo solicitado es un signo mixto, es decir, comprende tanto elementos denominativos como figurativos, por lo que todos deben ser analizados de forma conjunta, a fin de determinar su posible admisibilidad ante este Registro. Desde esta perspectiva el signo comprende el término “Lechesan” que aunado a la figura de “una vaca” evoca en la mente del consumidor que los productos a proteger están relacionados a ello, es decir 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. La ventaja de las marcas sugestivas reside en el hecho de que funcionan como publicidad en si mismas y pueden establecer una asociación directa en la mente de los consumidores entre la marca, ciertas calidades deseadas y el 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 32 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.



No es de recibo argumentar que el signo es inscribible porque se trata de productos conexos que forman parte de la cadena de producción de la empresa titular ya que es precisamente por eso que deviene el engaño al consumidor medio ya que esos productos no son leche ni derivados de la misma.

[...]”

Por su parte, la representación de la compañía recurrente alega en su escrito de apelación que el día 12 de junio de 2014, a las 10:24:01 horas, presentó un escrito manifestando su objeción al criterio emitido por el Registro, al respecto indicó:

“[...] La presente marca de ninguna manera podría causar engaño al consumidor, debido a que cuando se pretende la inscripción de un signo el cual contiene un diseño particular no solo se busca la protección de productos en específico, sino también, de una serie de productos conexos que forman parte de la cadena de producción que representa el signo a inscribir y distinguir.-

La marca solicitada de ninguna manera le provoca al consumidor algún tipo de engaño o confusión sobre la procedencia geográfica naturaleza o modo de fabricación del signo que se pretende inscribir, ya que, todos los productos comprendidos en la clase 32 tienen conexión con el producto que el diseño solicitado detenta. Y en caso contrario, más bien garantizan al consumidor el origen del producto o servicio, por otro lado le garantizan a mi representada una debida protección en cuanto a los productos y servicios que se pretenden inscribir y a la actividad empresarial conexas, que conlleva a los productos que se pretenden inscribir.-

En materia de mercados el consumidor es lo suficientemente reflexivo para no caer en engaños sobre el producto o servicio que está adquiriendo, además debemos recordar que el propósito de inscripción de una marca no es solo en beneficio del consumidor sino también son inscritas para la defensa de la actividad empresarial que el solicitante quiere realizar.



El término Lechesan el cual forma parte del diseño solicitado, es una palabra autónoma que no se relaciona de manera directa con el término leche y al formar parte de un diseño se debe analizar el signo como un conjunto y como un todo y no de manera separada. [...]”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El diseño de la marca solicitada consiste en una vaca acostada de color negro con puntos blancos sobre el término “lechesan” bordeado en color azul con letras blancas donde resalta la palabra “leche”, lo que genera una idea al consumidor que la marca se relaciona con leche de vaca. Al analizar este Tribunal la marca propuesta “**lechesan (DISEÑO)**”, en clase **32** de la nomenclatura internacional en relación con la lista de productos para proteger y distinguir, sean: “*cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas*”, encuentra que la marca incluye la palabra “**leche**”, razón por la cual la misma solo puede ser aplicada a ese producto, y no para la lista de productos que se indica, por lo que al proteger otros diferentes al indicado en su denominación, la marca resulta engañosa, violentando con ello lo estipulado en el **inciso j) del artículo 7** de la Ley citada.

Por otra parte el artículo 7 párrafo final de la ley de cita 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 y el Registro solo sea para ese producto o servicio. En el caso de análisis la lista de productos se refiere a otros disímiles del que se indica en la denominación, por lo que interpretadas en conjunto ambas normas, sea el inciso j) y el párrafo in fine del artículo 7 citado, éstas 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.



En ese sentido, el riesgo se genera en virtud de ello, ya que la lista de productos a proteger y distinguir no se relaciona con la leche lo que genera una contradicción entre lo que el signo indica y los productos a proteger.

La solicitante insiste en la inscripción del signo para la totalidad de los productos propuestos, lo que no puede ser permitido por este Órgano de Alzada, ya que con ello se violentaría la normativa marcaria indicada por no haber una correspondencia entre la descripción **“leche”** y los productos ofrecidos, generando confusión al consumidor.

Siendo así las cosas, este Tribunal determina que según lo establece el artículo 7 inciso j) en relación con el párrafo in fine de este artículo, el indicar **“lechesan”**, para bebidas, el consumidor sin ningún esfuerzo reconocerá la palabra **“leche”**, y asociará el signo propuesto con el nombre del producto, por lo que llevará a confusión al consumidor en el sentido de que el producto podría contener leche. De ahí que la marca solicitada sería además engañosa por generar confusión violentando también el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

El mismo apelante reconoce a folio 13 que: *“La marca solicitada de ninguna manera provoca al consumidor algún tipo de engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, naturaleza o modo de fabricación del signo que se pretende inscribir, ya que, todos los productos comprendidos en la clase 32 tienen conexión con el producto que el diseño solicitado detenta [...] En materia de mercados el consumidor es lo suficientemente reflexivo para no caer en engaños sobre el producto o servicio que está adquiriendo, además debemos recordar que el propósito de inscripción de una marca no es solo en beneficio del consumidor sino también son inscritas para la defensa de la actividad empresarial que el solicitante quiere realizar”*. Por esto, la marca no podría ser considerada arbitraria ya que hace una evocación hacia una bebida de leche, por lo que se genera confusión al consumidor, que si bien podría ser suficientemente reflexivo como indica el apelante, tiene el derecho a contar con información clara que no genere un riesgo de confusión y engaño. La ley prohíbe el uso de marcas que



generen un riesgo de confusión o engaño, en virtud de lo cual, no procede otorgar la inscripción de la solicitud presentada.

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 once horas con treinta minutos y veintitrés segundos del quince de julio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca fábrica y comercio “**lechesan (DISEÑO)**”, en clase **32** 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 once horas con treinta minutos y veintitrés segundos del quince de julio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la



inscripción de la marca fábrica y comercio “**lechesan (DISEÑO)**”, en clase **32** 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