



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0849-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “*LECHESAN AREQUIPITO*”

GLORIA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5878-2014)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 335-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veinticinco minutos del nueve de abril de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Mark Beckford Douglas**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-857-192, en representación de la empresa **GLORIA, S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de la República de Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y dos minutos, treinta y siete segundos del dieciséis de setiembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de julio de 2014, el **Licenciado Mark Beckford Douglas**, en la condición indicada solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “***LECHESAN AREQUIPITO***”, en **Clase 32** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger: “*Cerveza, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las catorce horas, cincuenta y dos minutos, treinta y siete segundos del dieciséis de setiembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Beckford Douglas** en representación de la empresa solicitante recurrió la resolución referida y en razón de ello conoce este Tribunal de Alzada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose 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 Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción solicitada por considerar que el signo puede causar engaño en los consumidores, ya que los términos “LECHESAN” y “AREQUIPITO” aluden, el primero de ellos, a leche o en general a productos lácteos, y el segundo es el diminutivo de “AREQUIPE” que es un dulce de leche, siendo que la lista de productos a proteger no incluye este tipo de alimentos, por ello la marca propuesta no es susceptible de registro, porque transgrede lo dispuesto en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos.

Por su parte, el apelante en sus agravios manifiesta que no es cierto que LECHESAN AREQUIPITO tienda a producir confusión o engaño, ya que su solicitud no induce al público a verificar las características de un determinado producto y mucho menos puede ser considerada como una marca engañosa. Agrega que los términos deben verse como un conjunto, siendo que como están planteados no evocan idea alguna. Afirma que el consumidor costarricense no conoce la terminología AREQUIPE y mucho menos la palabra AREQUIPITO, la cual en el diccionario no tiene significado alguno y por lo tanto el signo tiene la distintividad suficiente para ser registrada. Con fundamento en dichos alegatos, el recurrente solicita se declare con lugar su recurso.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La marca solicitada es meramente denominativa y consiste en el término “lechesan” seguido por la palabra “arequipito”. En el conjunto resalta la palabra leche a la que se le agrega la partícula “san”, como un elemento arbitrario o sugestivo de la marca. El consumidor al observar y escuchar la palabra “lechesan”, de forma inmediata, reconocerá la partícula “leche”, razón por la cual el único elemento distintivo que presenta la marca es “san”. En el conjunto, el término leche será interpretado como evocativo del producto ese término leche.

Por su parte el elemento arequipito que se pone al final del signo, no le agrega distintividad al mismo y mas introduce como se verá un nuevo concepto. Según la 22^a Edición del Diccionario de la Academia de la Lengua, el término arequipe (consultado en <http://lema.rae.es/drae/?val=arequipe>) tiene como significado:

“**arequipe.** (De *Arequipa*, ciudad peruana).

1. m. *Col.* y *Ven.* **dulce de leche.**”

De esta forma la marca solicitada presenta dos elementos informativos que evocan en el



primer caso y en el segundo describen un producto, leche y arequipito, que es el diminutivo de arequipe que significa dulce de leche. Por ello, la marca introduce un concepto directo y claro al consumidor, que se trata de dulce de leche. El hecho de que en Costa Rica no se conozca aún de forma muy generalizada que arquipe significa dulce de leche, no evita el riesgo, dada la apertura comercial del país con Sudamérica, y la reiteración de dos términos leche y arequipe, que giran alrededor del concepto dulce de leche, situación que hace que el consumidor fácilmente haga esa asociación. De ahí que el elemento AREQUIPITO, según el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no sea protegible, y su función es dar información sobre las cualidades del producto marcado, y por otro lado el término LECHESAN evoque al producto leche, que se relacionan con arequipe dulce de leche. El hecho de que se utilice el diminutivo “arequipito” no borra una relación clara y directa con el término “arequipe”.

Respecto de las **marcas engañosas**, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en los Votos Nos. 198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011 y 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011, en los cuales se manifestó indicando:

“...En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un



nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede./

Partiendo de lo expuesto, y teniendo presente que existen otros elementos en el conjunto del signo pretendido, [...] un elemento que llame a engaño impide el registro del signo aún y cuando haya otros elementos en la denominación que otorguen aptitud distintiva al conjunto...” [Voto No. 198 -2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011].

En este mismo sentido, en el Voto No 1054-2011 este Tribunal afirmó:

“...El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “[...] Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas [...]” (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.).

El inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos es el que recoge esta causal de rechazo, que tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que: *“[...] El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. [...]” (KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)*



La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación...” [Voto No 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011]

La marca “**LECHESAN AREQUIPITO**” se ha solicitado para proteger *cerveza, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas*. Esta lista de productos no se relaciona del todo con la leche ni con el dulce de leche. Por otro lado, como hemos visto, el signo propuesto hará creer al público consumidor que los productos marcados se relacionan con leche y dulce de leche. Por ello la marca deviene en engañosa, es decir que, haciendo un análisis lógico-objetivo, al confrontar el signo versus los productos a que se refiere, este entra en contradicción con su objeto de protección y por ello es un signo engañoso, carente de la distintividad necesaria.

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, es decir la lista de productos a proteger no se relaciona con el dulce de leche. De ahí que la lista propuesta contraría lo indicado por el artículo citado, violentándolo. No es válido el argumento en el sentido de que el término leche se verá como un ejemplo del tipo de productos, todo lo contrario, la marca claramente presenta la leche como un elemento que llama mucho la atención y más aún, por la relación existente entre leche y arequipe, por lo que el signo se interpretará como describiendo el producto “dulce de leche”, toda vez que el mismo se ubica dentro de los anaqueles de productos alimenticios. Se violenta así lo ordenado tanto en el inciso j) como en el párrafo final del artículo 7 citado.

Así las cosas, al constatar que no existe algún vicio en el procedimiento llevado a cabo en



este caso y al analizar la marca solicitada con relación a los productos descritos en su objeto de protección, coincide con lo argumentado por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar su inscripción, ya como se ha indicado, el signo trasgrede lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tanto en su inciso j) como en su párrafo final.

La hipótesis de que el consumidor es suficientemente reflexivo no justifica para buscar la inscripción violentando la normativa citada, cuyo propósito es precisamente asegurarse que el sistema marcario pueda cumplir su finalidad de permitir distinciones claras entre productos y competidores, sin llevar al consumidor a la posibilidad de un riesgo de confusión y engaño para productos que no son dulce de leche y falta de distintividad y descriptiva de los productos que sí lo son.

Por lo expuesto, considera este Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y dos minutos, treinta y siete segundos del dieciséis de setiembre de dos mil catorce, se encuentra ajustada a derecho y por ello, lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Mark Beckford Douglas**, en representación de **GLORIA, S.A.**, confirmando dicha resolución.

CUARTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el Recurso de



Apelación interpuesto por el **Licenciado Mark Beckford Douglas**, en representación de **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y dos minutos, treinta y siete segundos del dieciséis de setiembre de dos mil catorce, la cual se confirma denegando el registro del signo “**LECHESAN AREQUIPITO**”. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

 Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55