



## RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0847-TRA-PI

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

GLORIA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3126-2014)

Marcas y Otros Signos Distintivos

### *VOTO No. 347-2015*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta minutos del catorce 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 No. 1-857-192, en su condición de Apoderado Especial 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 dieciséis horas con cuatro minutos y veinticinco segundos del seis de agosto de dos mil catorce.

### *RESULTANDO*

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de abril de 2014, el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, en la condición indicada, solicitó la



inscripción de la marca de fábrica y comercio “*lechesan arequipito*”, en **Clase 29** de la clasificación internacional, 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”.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las dieciséis horas con cuatro minutos y veinticinco segundos del seis de agosto de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado **Mark Beckford Douglas** en representación de la empresa solicitante apeló 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 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 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**” hacen alusión directa, 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 y distinguir no incluye este tipo de alimentos, además de que al no percibirse a simple vista el término “**lechesan**” genera una falta de aptitud distintiva, porque se mantiene como elemento



predominante el término “**arequipito**”, por ello la marca propuesta no es susceptible de registro, porque transgrede lo dispuesto en los incisos g) y 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 y que al contener la marca propuesta un diseño y no estar conformada solo por la terminología “lechesan arequipito” sino por una serie de dibujos esto le otorga la distintividad requerida. 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. Concluye que el término “arequipito” perfectamente puede significar que los productos que protegen pueden provenir de Arequipa, que es una provincia del país de origen de estos productos, por lo que el engaño no se produciría. 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 términos generales, tal como lo establece el Registro “lechesan” resalta la palabra leche, la partícula “san” no viene a causar un efecto diferente al consumidor, en el tanto este siempre va a identificar ese vocablo como “leche”, máxime que en la parte figurativa se distingue la cabeza de una vaca.

Por su parte, el elemento “arequipito” que se pone al final del signo introduce como se verá un nuevo concepto relacionado con la “leche”. Según la 22ª 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 pedida presenta dos elementos informativos, el primero evoca la leche y el segundo describe el producto dulce de leche, ya que arequipito 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 generalizada que “arequipe” significa “dulce de leche”, no evita el riesgo de confusión o engaño, dada la apertura comercial del país con Suramérica, y la reiteración de dos términos “leche” y “arequipe”, que en conjunto 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.

En cuanto a la parte figurativa que presenta el signo propuesto, es criterio de este Órgano de alzada que tal diseño no le otorga la distintividad requerida al signo que nos ocupa, lo anterior en razón de que como se ha dicho en reiteradas ocasiones la parte denominativa predomina sobre la parte figurativa en la mayoría de los casos, por ser la forma usual de referirse o llamar al producto los consumidores, siendo este el caso que precisamente nos ocupa, y como se ha indicado lleva al consumidor a asociar la marca con un producto específico, dulce de leche.

Lo anterior aunado a que el signo solicitado es para proteger otros productos diferentes a la leche o dulce de leche, esto provoca que se violente el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, considerándose el signo solicitado engañoso en relación a los demás productos que no sean “leche”.

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, tal y como señala la doctrina:

*“[...] 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.)

En este mismo sentido este Tribunal ha dictaminado que:

*“[...] 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 de este Tribunal]

De ahí que procede analizar la coherencia entre el signo solicitado y los productos a proteger. La marca **“lechesan arequipito (DISEÑO)”** se ha solicitado 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”*. Esta lista de productos subrayados no se relaciona de manera directa con el 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.



Aplicando lo indicado por Otamendi, de admitirse la marca ***“lechesan arequipito (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”*, se hará creer al público consumidor que éstos tienen determinadas características, sea que contienen o se relacionan con el dulce de leche, lo cual no es certero para el consumidor y por ello deviene confusa y engañosa, es decir que, haciendo un análisis lógico-objetivo, al confrontar el signo versus los productos a que se refiere, éste entra en contradicción con su objeto de protección y por ello es un signo engañoso, y por ello carente de la distintividad necesaria con respecto a que la marca propuesta pretenda proteger y distinguir *“leche y productos lácteos”*, antes resaltados, es criterio de este Tribunal que para dichos productos no tiene la requerida distintividad de ley; porque no se limitan los “productos lácteos” a “dulce de leche”, por lo cual el signo propuesto no es susceptible de registro, toda vez que violenta lo dispuesto en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

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 y distinguir no son “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, al igual que el término “arequipito”, que en su conjunto se interpretará con alguna probabilidad como describiendo el producto marcado, 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, la marca solicitada violenta 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.

Por lo expuesto, considera este Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas con cuatro minutos y veinticinco segundos del seis de agosto 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 su condición de Apoderado Especial de la empresa **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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 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 su condición de





Apoderado Especial de la empresa **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial dieciséis horas con cuatro minutos y veinticinco segundos del seis de agosto de dos mil catorce, la cual se confirma, y se deniega la inscripción de la marca de fábrica y comercio *“lechesan arequipito (DISEÑO)”*. 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*



## **DESCRIPTORES**

### **MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES**

#### **TE. Marcas con falta de distintividad**

**Marca engañosa**

#### **TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**