

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0860-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo AREQUIPITO

Gloria, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5870-2014)

Marcas y otros signos

VOTO N° 410-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del doce de mayo de dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Mark Beckford Douglas, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad N° uno-ochocientos cincuenta y siete-ciento noventa y dos, quien actúa calidad de apoderado especial de la empresa Gloria, S.A., organizada y existente bajo las leyes de la República del Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y siete minutos, diecinueve segundos del diecinueve de setiembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de julio de dos mil catorce, el Licenciado Beckford Douglas, representando a la empresa Gloria, S.A., solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo AREQUIPITO, en clase 32 de la clasificación internacional, para distinguir 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. Por resolución dictada a las catorce horas, treinta y siete minutos, diecinueve segundos del diecinueve de setiembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad

Industrial resolvió rechazar la solicitud presentada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el Licenciado Beckford Douglas, en representación de la empresa Gloria, S.A., apeló la resolución referida; la cual fue admitida para ante este Tribunal por resolución de las ocho horas, cincuenta y ocho minutos, cincuenta y ocho segundos del veintinueve de octubre de dos mil catorce.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción solicitada por considerar que el signo es inadmisibles por razones intrínsecas, toda vez que resulta ser engañoso en relación a los productos solicitados en clase 32 internacional, ya que el término AREQUIPITO se refiere a la forma diminutiva de AREQUIPE, que es un dulce de leche, con lo cual se transgrede lo dispuesto en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas).

Por su parte, el apelante en sus agravios manifiesta que no es cierto que 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 considerado como una marca engañosa. Agrega que, si bien el término AREQUIPITO se asemeja a AREQUIPE, no son lo mismo y mucho menos puede considerarse que evoca alguna idea porque es una terminología que el consumidor costarricense no conoce. Aunado a ello, la palabra AREQUIPITO no tiene significado alguno en el diccionario y por lo tanto tiene la aptitud distintiva suficiente para ser registrada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra normativa marcaria es clara en indicar que para acordar el registro de un signo, éste debe tener no solamente la aptitud necesaria para hacer distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes (aptitud distintiva extrínseca), sino que en su relación con los productos y servicios propuestos no debe resultar ser genérica, descriptiva o engañosa (aptitud distintiva intrínseca).

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son, como se dijo, aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de éste artículo, específicamente en su inciso j) se impide la inscripción de un signo marcario cuando *“[...] Pueda causar engaño o confusión sobre [...] la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo [...], o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata [...].”*

Respecto de las marcas engañosas, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en los Votos N° 0198-2011 y 1054-2011, 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 N° 0198 -2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011].

En este mismo sentido, en el Voto N° 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.**)

[...]

De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal 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]**

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.”

Aplicando lo indicado por Otamendi, de admitirse la marca **AREQUIPITO** para distinguir los productos propuestos en el listado, se hará creer al público consumidor que éstos tienen determinadas características, sea que contienen o son hechos a base de dulce de leche, lo cual por su propia naturaleza no es cierto y por ello deviene en 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, carente de la aptitud distintiva necesaria, máxime que en este caso el signo no contiene ningún otro término que se la aporte y por eso no es susceptible de registro, toda vez que violenta lo dispuesto en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Por lo expuesto, considera este Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra ajustada a derecho, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmando dicha resolución en todos sus extremos.

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, 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 la empresa Gloria, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y siete minutos, diecinueve segundos del diecinueve de setiembre de dos mil catorce, la cual se confirma, denegándose el registro como marca del signo 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES
TE. Marcas con falta de distintividad
 Marca engañosa
TG. Marcas inadmisibles
TNR. 00.60.55