



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2014-0864-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio “AREQUIPITO”

GLORIA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014- 5868)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 413-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con quince minutos del doce de mayo del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, mayor, casado una vez, abogado, con 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 final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y cinco minutos, cincuenta y un segundos del diecinueve de setiembre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diez de julio del dos mil catorce, el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción del signo “**AREQUIPITO**” como marca de fábrica y de 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, polvo de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas, treinta y cinco minutos, cincuenta y un segundos del diecinueve de setiembre del 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 veintitrés de octubre del 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, siendo que el Registro aludido, mediante resolución dictada a las nueve horas, cuatro minutos, cuarenta y seis segundos del veintinueve de octubre del dos mil catorce, admite el recurso de apelación, 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 la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando la marca de fábrica y de comercio “**AREQUIPITO**”, 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 Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el artículo 7, incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza el registro de la marca de fábrica y de comercio “**AREQUIPITO (diseño)**”, por ser inadmisibles por razones intrínsecas.

La representación de la empresa recurrente, en su escrito de apelación presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de agosto del dos mil catorce, argumenta que el día 01 de setiembre del 2014, dejó manifiesta su objeción al criterio emitido por el Registro, al respecto indicó:

“[...] Tenemos que el término arequipito no se podría vincular de manera obligatoria al término arequipe debido a que también podría significar un diminutivo del término Arequipa que es una de las provincias de Perú, por lo que el consumidor no resultaría confundido a la hora de distinguir sus productos o servicios y mucho menos la marca induciría a engaño, ya que el término arequipito es totalmente autónomo y no tiene significado alguno por lo que es susceptible de ser inscrito como una marca.

En materia de mercados el consumidor es lo suficientemente reflexivo para no caer en engaños sobre el producto o servicio que está adquiriendo [...]”



Además en su escrito de expresión de agravios presentado ante este Tribunal el cinco de marzo del dos mil quince, argumentó 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 considerada 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 esto la palabra AREQUIPITO no tiene significado en el diccionario y por tanto no tiene la distintividad suficiente para ser registrada. Con fundamento en dichos alegatos, el recurrente solicita se declare con lugar el recurso.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Nuestra normativa marcaria es clara en que para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el **artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de éste artículo, específicamente en sus incisos g) y j) se impide la inscripción de un signo marcario cuando “[...] No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.” y 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 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.**)
[...]



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.”

Partiendo de lo anterior, podríamos decir, que la palabra “AREQUIPITO”, es un diminutivo de “AREQUIPE” que significa “dulce de leche”. Por ende, aplicando lo indicado por Otamendi, de admitirse la marca “AREQUIPITO” para 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 hará creer al público consumidor que éstos tienen determinadas características, sea que contienen o son hechos a base de dulce de leche, lo cual 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 distintividad necesaria, máxime que en este caso el signo no contiene ningún término que le aporte alguna distintividad y por eso 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.

De conformidad con lo señalado anteriormente, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el **a quo** en la resolución recurrida, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, dado que el distintivo marcario solicitado es engañoso y carente de capacidad distintiva, y no como lo pretende la recurrente, en sentido de indicar, que éste no lleva a confusión o engaño, y que es distintivo.

Por las consideraciones, cita normativa, doctrina y jurisprudencia expuestas, estima este Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y cinco minutos, cincuenta y un segundos del diecinueve de setiembre del 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, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**AREQUIPITO**” en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

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, Ley No. 8039 y 29



del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Mark Beckford Douglas**, en contra de la resolución final dictada a las once horas, treinta y cinco minutos, cincuenta y un segundos del diecinueve de setiembre del dos mil catorce, la que en este acto **se confirma. Se deniega** la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**AREQUIPITO**” 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 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 INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TE. Marca descriptiva

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69