



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0851-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:

“(Lechesan Arequipito)”

Gloria S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-5877)

Marcas y Otros Signos Distintivos

Voto No. 446-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del catorce de mayo del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, mayor, casado una vez, con cédula de identidad número 1-0857-0192, vecino de San José, en su condición de Apoderado Especial de la empresa denominada **Gloria, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta y nueve minutos y treinta segundos del dieciocho 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 la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Lechesan Arequipito”**, en Clase Internacional 31 de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir **“productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no**



comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas con cincuenta y nueve minutos y treinta segundos del dieciocho de setiembre del dos mil catorce, indicó 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 ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de octubre del dos mil catorce, el Licenciado Mark Beckford Douglas, en la representación indicada, presentó **recurso de Apelación**, en contra de la resolución antes indicada, y en razón de ello 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 Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.



SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 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 Arequipito*”, para la clase 31 de la nomenclatura internacional, resulta ser engañosa para los productos que pretende proteger y distinguir y que no son ni se relacionan con leche o bien dulce de leche.

Por su parte, la representación de la compañía recurrente alega en sus agravios que no es cierto que la marca “Lechesan Arequipito” tienda a producir confusión ni mucho menos ser engañosa, y que la valoración hecha por el Registro de la Propiedad es subjetiva, que el hecho que varias de sus palabras compartan la terminología de la leche, no es razón suficiente para que el público consumidor relacione el signo con dicho producto y por lo tanto posee la distintividad suficiente para ser registrado. Que se debe analizar la marca como un todo y como un conjunto. Por último que el término “Lechesan Arequipito” no le provoca al público consumidor ideas sobre cualidades o características que los productos pudieran tener.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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.)**

En cuanto al inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, es importante señalar que la causal de rechazo establecida 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.)

En ese mismo sentido:

“[...] 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 solicitada es meramente denominativa y consiste en los vocablos **“Lechesan 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”**.

Por su parte, el elemento **“arequipito”** que se pone al final del signo, no le agrega distintividad al mismo y más bien introduce como se verá un nuevo concepto. 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 solicitada presenta dos elementos informativos que describen un producto, **“leche”** y **“arequipito”**, que significa **“dulce de leche”**. Por ello, la marca introduce un concepto directo y claro al consumidor, que se trata de **“leche”** y **“dulce de leche”**. El hecho de que en Costa Rica no se conozca aún de forma muy generalizada que **“arequipé”** significa



“dulce de leche”, no evita el riesgo de confusión, dada la apertura comercial del país con Suramérica, y la reiteración de dos términos “leche” y “arequipito”, que giran alrededor del concepto dulce de leche, situación que hace que el consumidor fácilmente haga esa asociación.

En otro orden de ideas, de admitirse la marca propuesta “*Lechesan Arequipito*” para proteger y distinguir: “*productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta*”, se determina que la denominación solicitada hará creer al público consumidor que los productos alimenticios solicitados contienen leche o 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, ya que el mismo contiene la palabra “leche”, en términos tales que el consumidor la reconoce fácilmente.

En el caso de análisis, la lista de productos se refiere a otros disímiles del que se indica en la denominación, no se relacionan con la leche ni con el dulce de leche. La marca claramente presenta la leche como un elemento que llama mucho la atención, por lo que se interpretará como describiendo el producto marcado, siendo entonces que violenta el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por no poseer nivel distintivo y generar un riesgo de confusión y engaño. El propósito de la norma citada, es precisamente asegurarse que el sistema marcario pueda cumplir su finalidad de que el consumidor observe distinciones claras entre productos y competidores, sin llevarlo a la posibilidad de un riesgo de confusión y engaño.

Por lo expuesto, considera este Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta y nueve minutos y treinta segundos del dieciocho 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 representación 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, y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado 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 de las catorce horas con cincuenta y nueve minutos y treinta segundos del dieciocho de setiembre del dos mil catorce, la cual se **confirma**, rechazando la inscripción de la solicitud presentada. 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



MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55