



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0852-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “lechesan arequipito”

GLORIA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5875-2014)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 447-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del catorce de mayo 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 trece horas con veintisiete minutos y cuatro segundos del dieciocho 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 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 trece horas con veintisiete minutos y cuatro segundos del dieciocho 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 **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 la Jueza Díaz Díaz, 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, y de la apreciación en conjunto de la marca es donde se determina que tanto “lechesan” como “arequipito” son engañosos, y que, aunque el apelante manifieste que tales términos unidos constituyen una terminología nueva que no tiene significado, los términos se encuentran separados y poseen significado o evocan una idea que



no corresponde con la realidad de los productos a proteger y, por lo tanto, el signo es engañoso, 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. Señala que la valoración hecha por el Registro es de índole subjetiva, ya que el hecho que varias de las palabras la marca propuesta compartan la terminología de la leche, el cual es uno de los productos solicitados, 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, las palabras “Lechesan Arequipito” no tienen significado alguno. Agrega que los términos deben verse como un conjunto, siendo que como están planteados no evocan idea alguna y por lo tanto el signo tiene la distintividad suficiente para ser registrada. Concluye que el término “Lechesan Arequipito”, no le provocan al público consumidor ideas sobre cualidades o características que los productos pudieran tener de hecho no busca describir de ninguna manera cualidades de sus productos, motivo por el cual puede ser aceptada para su registro. 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 descriptivo de los productos, y de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos no se protege, por ser de uso general en el comercio para indicar “leche”.



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 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 “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 giran alrededor del concepto dulce de leche, situación que hace que el consumidor fácilmente haga esa asociación. De ahí que estos elementos, según el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos no sean protegibles, y su función es dar información sobre las cualidades del producto marcado.

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 de este Tribunal]

La marca **“lechesan arequipito”** 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 ninguna manera con la leche ni 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 son hechos a base de leche o dulce de leche, lo cual no es certero para el consumidor 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, y 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; además de que para “productos lácteos”, no se especifica qué tipo de productos lácteos, en este caso “dulce de leche”, y en caso de hacerlo resultaría totalmente descriptiva del producto a proteger y distinguir, todas las anteriores razones por las cuales 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 se relaciona con la “leche” y 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, al igual que el término “arequipito”, por lo que se interpretará 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 los incisos g) y 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 que como se ha indicado, el signo requerido violenta lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tanto en sus incisos g) y 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 leche ni 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 trece horas con veintisiete minutos y cuatro segundos del dieciocho 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 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 trece horas con veintisiete minutos y cuatro segundos del dieciocho de setiembre de dos mil catorce, la cual se confirma, y se deniega la inscripción de



la marca de fábrica y comercio ***“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



DESCRIPTORES

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55