



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0859- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “lechesan arequipito (diseño)”

GLORIA S.A., Apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de origen No. 2014-3128)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 448-2015

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, mayor, casado una vez, Abogado, con oficina en San José, titular de la 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 quince horas, cuarenta y cinco minutos, veinticinco segundos del veintitrés de julio del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de abril del dos mil catorce, el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



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”, en clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. En resolución final dictada a las quince horas, cuarenta y cinco minutos, veinticinco segundos del veintitrés de julio 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. 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, cincuenta minutos, cuarenta segundos del veintinueve de octubre del dos mil catorce, admite el recurso de apelación, y por esta circunstancia 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. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por ser un asunto de puro derecho.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la inscripción de la marca solicitada el artículo 7, incisos g) y j), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos para la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, ello por cuanto el signo resulta falta de distintividad, y además provoca engaño respecto de los productos que pretende proteger en clase 31.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, en su escrito de apelación presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de octubre del dos mil catorce, argumenta que el día 26 de mayo del 2014 dejó manifiesta su objeción al criterio emitido por el Registro, al respecto indicó:

“La presente marca de ninguna manera podría causar engaño al consumidor, debido a que cuando se pretende la inscripción de un signo el cual contiene un diseño particular no solo se busca la protección de productos en específico, sino también de una serie de productos conexos que forman parte de la cadena de producción que representa el signo a inscribir y distinguir.-

En materia de mercados el consumidor es lo suficientemente reflexivo para no caer en engaños sobre el producto o servicio que está adquiriendo, además debemos recordar que el propósito de inscripción de una marca no es solo en beneficio del consumidor sino también son inscritas para la defensa de la actividad empresarial que el solicitante quiere realizar.”



Además, en su escrito de expresión de agravios, manifiesta 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. Aduce, que el término 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, perfectamente el producto podría describir que viene de Arequipa, provincia del país de origen de este signo.

Finalmente indica, que la solicitud no incurre en la prohibición establecida en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debido a que el signo no haría incurrir al consumidor en confusión sobre la procedencia del producto ni tampoco induciría al consumidor de que el producto tenga ciertas características. Por lo que solicita se declare con lugar la apelación.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. 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, 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 a marcar.

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.

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 (diseño)”** se ha solicitado 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”. Esta lista de productos 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: “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”, 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, máxime que en este caso a criterio de este Tribunal la parte figurativa del signo propuesto no le aporta distintividad ya que la parte denominativa predomina sobre la



figurativa, y con respecto a que la marca propuesta pretenda proteger y distinguir los productos antes mencionados. 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 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, se coincide con lo argumentado por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar su inscripción, ya que como se ha indicado, el signo propuesto 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.

Conforme a las consideraciones, y citas normativas y jurisprudencia expuestas, estima este Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y cinco minutos, veinticinco segundos del veintitrés de julio 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.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y cinco minutos, veinticinco segundos del veintitrés de julio del dos mil catorce, la que debe confirmarse, denegándose la solicitud de inscripción de la marca fábrica y comercio “**lechesan arequipito (diseño)**”, en clase **31** 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 No. 8039 del 12 de octubre de 2000 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo No. 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones, y citas normativas y jurisprudencia 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 final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y cinco minutos, veinticinco segundos del veintitrés de julio del dos mil catorce, la que en este acto se **confirma**. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca fábrica y comercio “**lechesan arequipito (diseño)**”, en clase **31** de la Clasificación Internacional de Niza. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55