



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0032-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “LECHERÍA SANTOS TIERRAS MORENAS (Diseño)”

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 8693-2012)

LECHERÍA SANTOS LIMITADA, Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0679-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta y cinco minutos del treinta y uno de mayo de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Arrea Anderson**, mayor, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número **1-537-951**, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **LECHERÍA SANTOS LIMITADA**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas treinta y cuatro minutos con cuarenta y cuatro segundos del veintiséis de noviembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 13 de septiembre de 2012, el Licenciado **Carlos Arrea Anderson**, de calidades y condición antes citadas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial **“LECHERÍA SANTOS TIERRAS MORENAS (Diseño)”**, en clase 49 internacional, para proteger y distinguir: ***“Establecimiento fabril y comercial que produce y comercializa leche y productos lácteos.”*** (Diseño)



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas treinta y cuatro minutos con cuarenta y cuatro segundos del veintiséis de noviembre de dos mil doce, resolvió: “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).*”

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el representante de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 06 de diciembre de 2012, interpuso Recurso de Apelación, razón por el cual ahora 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita la siguiente marca:



- **Marca de Fábrica:** “**SANTOS (DISEÑO)**”, registro número **174408**, en clase **29** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a **HASBROOK OVERSEAS CORP**, inscrita desde el 09 de mayo de 2008, con una vigencia hasta el 09 de mayo de 2018, para proteger y distinguir: *“Leche de soya, carne de soya, carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas y mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lacteos, aceites, grasas comestibles.”* (Diseño, v.f 11 y 12)



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud del nombre comercial “**LECHERÍA SANTOS TIERRAS MORENAS (Diseño)**” en **clase 49** internacional, al determinar conforme el estudio y análisis realizado que el signo propuesto corresponde a un nombre comercial inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende del cotejo realizado con la marca inscrita “**SANTOS (DISEÑO)**”, aunado a que ambos protegen productos relacionados y vinculados entre sí. Que del estudio integral del nombre comercial, se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no contener la distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos. Por lo que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir en nombre comercial y la marca en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción y con lo cual se transgreden los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



En lo que respecta a lo alegado por el representante de la empresa **LECHERÍA SANTOS LIMITADA**, quien en términos generales señaló que el nombre comercial solicitado por su representada denominado **“LECHERÍA SANTOS TIERRAS MORENAS”**, tal y como su logotipo lo indica, debe leerse y pronunciarse de esa manera, y no únicamente **“SANTOS”** como es el caso de la marca registrada. En este sentido, si bien el término **“LECHERÍA”** tiene relación con los productos que produce y comercializa el establecimiento que se desea proteger, los términos **“TIERRAS MORENAS”** no la tienen, por lo que definitivamente deben ser considerados en el cotejo marcario. Además los cuatro términos empleados en la denominación tienen la misma fuerza y profundidad, por lo que son característicos del signo que se solicita. Que el signo solicitado por su representada es mixto, sea, compuesto por cuatro palabras como por un diseño, las letras en color café rojizo, y la **“O”** empleada en la palabra **“SANTOS”** formada por una ubre blanca ovalada con un contorno café rojizo más grueso en la parte superior, mientras que el término **“SANTOS”** registrado, consiste en una palabra con una tipografía especial de color rojo, con una hoja en la parte superior y una línea ondulada en la parte inferior, ambas en color verde, por lo que desde el punto de vista gráfico son totalmente diferentes y diferenciables no existiendo riesgo para el consumidor. Desde el punto de vista fonético, el nombre comercial de mi representada se pronuncia y escucha diferente y a nivel ideológico la denominación de mi representada significa “lechería”, sea sitio o puesto donde se vende leche, “santos” sin ningún significado particular y “tierras morenas” haciendo referencia a la ubicación del establecimiento que se desea proteger, sea en Sabalito de Tierras Morenas, Tilarán Guanacaste, mientras que la marca **“SANTOS”** no tiene un significado particular, por lo que no podría causar confusión y en razón de ello solicita se revoque la resolución venida en alzada, se acoja la apelación y se ordene al Registro de la Propiedad Industrial, la continuación de los trámites respectivos para la inscripción del nombre comercial solicitada por mi representada **“LECHERÍA SANTOS TIERRAS MORENAS (DISEÑO).”**

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril



de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lo cual no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el Registro aplicó para el caso que ahora nos ocupa el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento a esa Ley, los cuales son muy claros al negar la admisibilidad de un signo, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor o a otros comerciantes***, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que se trate, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el Registrador a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o



servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten ambos signos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que este procedimiento se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Por lo que del análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial queda evidenciado, que la solicitud del nombre comercial solicitado “**LECHERÍA SANTOS TIERRAS MORENAS**” y la marca de fábrica inscrita “**SANTOS**”, mantienen una evidente identidad en su estructura gramatical que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión **visual, ideológica y auditiva**, a la luz de las siguientes consideraciones.

Obsérvese, de los signos contrapuestos:

Nombre comercial solicitado

LECHERIA
SANTOS
tierras morenas

Marca de fábrica inscrita

Que a diferencia de los argumentos de la parte, los signos contrapuestos ambos utilizan como elemento central la palabra “**SANTOS**” y es el elemento que sobresale en la propuesta, y las palabras “**LECHERÍAS tierras morenas**” son terminaciones genéricas de uso común, por ende inapropiables por parte de terceros, por lo cual no podrían ser consideradas dentro del estudio de fondo como elementos que le otorguen la distintividad requerida.



Ahora bien, al estar contenida dicha identidad gramatical en la palabra “SANTOS”, al ser el elemento más sobresaliente y con mayor fuerza en la denominación, como se indicó líneas arriba, induce a que el consumidor al visualizar el producto en el mercado lo identifique por medio de la palabra “SANTOS”, por lo fonéticamente ambos signos suenan de manera idéntica, y en consecuencia el consumidor asuma que se trata de los mismos productos que ofrece la marca inscrita. Máxime, que los productos a comercializar que pretende la empresa solicitante pese a encontrarse en clases de nomenclatura internacional diferentes, estos se encuentran relacionados u asociados a los que protege la marca inscrita, por ende, se localizaran en un mismo sector del comercio, por lo que el riesgo de error o confusión a los que se encontrará el consumidor será potencialmente inevitable.

A nivel ideológico, el término “SANTOS” de acuerdo al Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L, lo define: “(...) como un nombre propio o aquel hombre o mujer que ha sido canonizada por la Iglesia y recibe culto por haber dado muestras de una gran virtud a través de su sabiduría, sus experiencias místicas, su entrega a los necesitados que ha sido distinguido por una tradición religiosa (...).” Con lo cual se evidencia, a diferencia de lo que estima el recurrente, que su empleo si contiene un significado que evoca o trasmite una condición particular que alcanza una persona, lo que no agrega al signo solicitado una característica que permita su distintividad

Por otra parte, al existir un signo inscrito bajo una denominación idéntica que comercializa entre sus productos la “leche”, es claro que el consumidor medio si lo podría relacionar como si fuese un producto del mismo origen empresarial, dado que ambos se encontrarían en el mercado dentro de un mismo sector operativo u anaquel, por lo que no es posible otorgarle protección registral.

Asimismo, es importante agregar, a la propuesta contenga en su estructura características diferentes entre ellas; letras, diseños y colores, estos no le proporciona o garantizan al signo pedido la distintividad necesaria para poder coexistir registralmente, en virtud de que estas



características de diseño gráfico en el mundo empresarial son muy versátiles dentro de las políticas de mercadeo y en consecuencia no podría ser un parámetro para definir la distintividad de un signo marcario.

En razón de lo anterior, siendo que los signos contrapuestos mantienen identidad y que su objeto de protección es el mismo, comparte este Tribunal el razonamiento esbozado por él *a quo* en la resolución venida en Alzada, al aplicar el artículo 65° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo de interés reza lo siguiente:

“Artículo 65°- Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.”

(Resaltado no corresponde al original)

En este sentido, al acreditarse que existen elementos a nivel gráfico, fonético e ideológico, que pueden producir riesgo de confusión y asociación para los consumidores que pretendan adquirir los productos de una y otra empresa, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Carlos Arrea Anderson**, representante de la empresa **LECHERÍA SANTOS LIMITADA**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas treinta y cuatro minutos con cuarenta y cuatro segundos del veintiséis de noviembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma 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, 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 que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Arrea Anderson**, Apoderado Especial de la empresa **LECHERÍA SANTOS LIMITADA**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas treinta y cuatro minutos con cuarenta y cuatro segundos del veintiséis de noviembre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del nombre comercial “**LECHERÍA SANTOS TIERRAS MORENAS (DISEÑO)**” en **clase 49** internacional. 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.**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Zayda Alvarado Miranda

Guadalupe Ortiz Mora