



RESOLUCION FINAL

EXPEDIENTE 2023-0372-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FABRICA Y  
COMERCIO "LECI-TECH"

LOVELAND PRODUCTS INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2023-4225)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0476-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con tres minutos del treinta de noviembre del dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora Daniela Quesada Cordero, vecina de Escazú, San Rafael, portadora de la cédula de identidad: 1-1324-0697, en su condición de apoderada especial de la compañía LOVELAND PRODUCTS INC., sociedad existente como las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 3005 Rocky Mountain Avenue, Loveland, Colorado 80538 US, Estados Unidos de América, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:19:50 horas del 31 de julio del 2023.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla



## CONSIDERANDO

**PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por escrito presentado el 9 de mayo de 2023, la señora Daniela Quesada Cordero, en su condición de apoderada especial de la compañía **LOVELAND PRODUCTS INC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**LECI-TECH**” para proteger y distinguir en clase 1 internacional: adyuvantes que contienen derivados de lecitina para uso en pesticidas en césped y uso doméstico, en aerosoles químicos, agrícolas, industriales comerciales y ornamentales.

Mediante resolución dictada a las 10:19:50 horas del 31 de julio del 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción del signo solicitado, por considerar que es inadmisibile por derechos de terceros, conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **LOVELAND PRODUCTS INC.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra lo resuelto, y expuso como agravios lo siguiente:

1. La marca con diseño, cuenta con elementos característicos y diferenciadores sobre la marca denominativa de su representada. Igualmente, la marca del tercero (denominativa), no causa confusión frente a la marca de su representada, valorando sus elementos nominativos. Analizando específicamente la parte denominativa de todos los signos en cuestión, se observan diferencias importantes



entre las denominaciones, lo cual permite la coexistencia de las tres marcas.

2. La segunda parte de la composición de la marca es completamente distinta una de la otra, por lo que no causa conflicto alguno frente al consumidor. El prefijo “LECI o LECY”, es utilizado en otras marcas para la presente clase, por lo que dicha parte de la denominación no debe ser analizada y señalada como parte prioritaria de estas, si no analizadas en su totalidad y conjunto.

3. Las 3 marcas en consideración cuentan con una delimitación propia, aun cuando se encuentran en la misma clase, en canales comerciales similares o iguales, la composición y fin de cada uno de estos productos, no se relacionan entre sí y por medio de sus denominaciones y diseños, no se causaría confusión alguna en el comercio. Señala que los productos que busca proteger y distinguir la marca de su representada son: "Productos Químicos para Pesticidas".

4. Los productos son comprados y utilizados por personas o industria relacionada con estos. Son productos que son de una aplicación y uso especial por consumidores que siempre se informan antes, pues inclusive, el uso de estos conlleva una aplicación bajo estrictas instrucciones de uso.

5. La marca denominativa como la mixta, señalan de manera directa lo que ellas mismas protegen y ofrecen a los consumidores, que son productos que finalmente se conforman o crean a base de “soya”, característica de suma importancia y que no podemos obviar, pues la marca fue protegida y registrada de dicha manera. Mientras que la marca de su representada fue solicitada para proteger los siguientes



productos: Productos Químicos para Pesticidas, de manera expresa y no como en la resolución se indicó.

6. La pronunciación de los signos es diferente, por lo que no hay forma de causar confusión al momento en que el consumidor se encuentre frente a las mismas o en búsqueda de los productos.


7. El registrador hace un examen fraccionado de la marca de su representada, sin analizar las marcas en su totalidad, como es correcto. Por lo que, al desmembrar una marca, como en el presente caso, resulta evidente que se da un resultado limitante con lo cual, se ve afectada de manera directa el signo pedido. Y siendo así, se limita el libre comercio y la creación de marcas, para los diferentes comerciantes y empresas.

8. La marca de su representada se encuentra posicionada dentro del comercio, y para demostrarlo adjunta imágenes de diferentes buscadores en internet. Los resultados demuestran el reconocimiento y posicionamiento que esta tiene, consecuencia del gran esfuerzo, trabajo e inversión, realizados con el pasar de los años, que no se puede dejar de lado en este momento.

9. La marca de su representada es reconocida y sus productos vendidos a nivel mundial, por lo que aporta tabla de registros marcarios.

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las siguientes marcas de fábrica y comercio:



1.  , registro:254573, inscrita desde el 26 de agosto de 2016, vigente hasta el 26 de agosto de 2026, titular: INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS, SOCIEDAD ANONIMA, para proteger y distinguir en clase 1 internacional: Productos químicos para la industrial, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria. (visible a folio 16 a 17 del expediente principal).
2. "LECI-SOY", registro 296671, inscrita desde el 27 de mayo de 2021, vigente hasta el 27 de mayo de 2031, titular: INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS SOCIEDAD ANONIMA, para proteger y distinguir en clase 1 internacional: Lecitina de Soya, como materia prima, preparaciones biológicas para la industria y la ciencia a base de soya. (visible a folio 18 a 19 del expediente principal)

**TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea



necesario sanear.

Resulta necesario hacer notar que el solicitante tanto en primera como en segunda instancia señaló que los productos que busca proteger y distinguir con su marca son: "Productos Químicos para Pesticidas". Sin embargo, con vista en el escrito de la solicitud de inscripción (visible a folio 1 y 2 del expediente principal) el listado de productos solicitados es: "adyuvantes que contienen derivados de lecitina para uso en pesticidas en césped y uso doméstico, en aerosoles químicos, agrícolas, industriales, comerciales y ornamentales.

Al analizar el expediente administrativo, no consta que el apelante efectuara alguna limitación al listado, por lo que el estudio debe efectuarse con los productos incluidos en su escrito inicial. Es importante hacer notar que esta situación no fue advertida por el Registro de la Propiedad Intelectual, ni analizada en la resolución venida en alzada; por lo que, se considera un error material que no genera nulidades ni indefensión.

**QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, Ley N°7978, conceptualiza la marca de la siguiente forma:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir, El artículo 8 de la Ley de marcas determina:



**Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
  - b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.
- [...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter



distintivo, y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

[...]

En el presente asunto se solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “LECI-TECH” para proteger y distinguir en clase 1 internacional: adyuvantes que contienen derivados de lecitina para uso en pesticidas en césped y uso doméstico, en aerosoles químicos, agrícolas, industriales comerciales y ornamentales.; el cual fue rechazado por el Registro de origen, aduciendo causales de inadmisibilidad por derechos de terceros, con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).





Por lo cual, es necesario confrontar los signos marcarios en conflicto para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece las reglas a seguir:

**Artículo 24. Reglas para calificar semejanza.** Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;



- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

En atención a lo anterior, es que resulta necesario cotejar la marca propuesta y el signo inscrito:

LECI-TECH		LECI-SOY
Clase 1: adyuvantes que contienen derivados de lecitina para uso en pesticidas en césped y uso doméstico, en aerosoles químicos, agrícolas, industriales	Clase 1: Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras;	Clase 1: Lecitina de Soya, como materia prima, preparaciones biológicas para la industria y la ciencia a base de soya.



comerciales y ornamentales.	preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria.
-----------------------------	--

Al realizar el cotejo a nivel gráfico, se aprecia que el signo solicitado es denominativo, formado por los términos “LECI-TECH”. Mientras que las marcas registradas, una es denominativa, la cual incluye los vocablos “LECI-SOY”, en tanto la otra es mixta, conformada en su parte denominativa por “LECI-SOY”, escrito con una grafía especial, con letras en color amarillo, y en la parte figurativa o diseño, presenta sobre la letra “i” lo que parece ser una semilla germinando, y en la parte inferior del signo se incluye una vaina con tres granos, que simulan ser granos de soja.

Al realizarse la comparación se determina que, si bien las marcas en conflicto presentan en su denominación el término “LECI”, ostentan otros vocablos sean estos “TECH” en el signo pretendido y “SOY” en las marcas inscritas, lo que permite diferenciar las marcas, sin que exista riesgo de confusión. Estos elementos diferenciadores que acompañan el término “LECI” en los signos en conflicto, a criterio de este Tribunal, eliminan el riesgo de confusión en el consumidor, quien podrá diferenciar los signos claramente por sus elementos



denominativos que no presentan ninguna similitud, a saber, “TECH” y “SOY”.

En el aspecto fonético, al pronunciar “LECI-TECH” y “LECI-SOY” el sonido que emiten al oído humano es diferente, nótese que “TECH” y “SOY” suenan distinto, por lo que dichos términos les otorgan carácter distintivo a los signos en estudio.

Ideológicamente, las marcas se consideran de fantasía, por lo que no existe similitud ideológica.

Respecto a los productos que buscan proteger y distinguir los signos cotejados, estos se encuentran en clase 1 de la nomenclatura internacional, en donde si bien todos se ubican en la misma clase internacional; de acuerdo con el análisis anterior, al no existir similitud entre ellos, esta coincidencia en los productos no impide su inscripción.

Es necesario indicar que al realizarse el cotejo entre signos, es importante colocarse en la posición del consumidor y la percepción que tiene frente al producto o servicio que se trate, para lo cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 24-IP-2021, del 22 de abril de 2021, propone los siguientes criterios:

- (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume



normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

- (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes *gourmet* es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de platos, manejo publicitario, promociones, etc.
- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho



consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

[...]

Bajo este conocimiento, para el caso en concreto se determina que se está en presencia de un consumidor especializado, al ser su objetivo adquirir un producto para uso en pesticidas y aerosoles químicos, los consumidores se informan y son más cuidadosos, en virtud de la trascendencia y posibles implicaciones de estos productos en la salud tanto humana como animal, así como en la vegetación y cultivos. Aunado a lo anterior, este tipo de productos suelen expendirse en lugares donde tienen destacado personal capacitado para brindar asesoría a la clientela, lo cual contribuye a eliminar cualquier posibilidad de confusión en el consumidor.

Partiendo del análisis y cotejo realizado, este Tribunal determina que los signos confrontados son distintos, y por consiguiente la marca “LECI-TECH” no violenta el artículo 8 de la Ley de marcas. En este sentido, se concluye que la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que posibilita la coexistencia registral junto con los signos registrados, sin generar confusión alguna en los consumidores o asociación empresarial indebida.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Daniela Quesada Cordero, en su condición de apoderada especial de la compañía **LOVELAND PRODUCTS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad



Intelectual, venida en alzada.

**POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por la señora **Daniela Quesada Cordero**, en su condición de apoderada especial de la compañía **LOVELAND PRODUCTS INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las a las 10:19:50 horas del 31 de julio del 2023, la que en este acto **se revoca**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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**.

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 26/01/2024 11:52 AM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)  
Fecha y hora: 29/01/2024 11:05 AM

**Cristian Mena Chinchilla**

**Cedeño**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 25/01/2024 01:03 PM

**Leonardo Villavicencio**



**TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO**

**GOBIERNO  
DE COSTA RICA**

30 de noviembre de 2023

VOTO 0476-2023

Firmado digitalmente por

GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Fecha y hora: 26/01/2024 10:07 AM

Guadalupe Ortiz

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loreto Soto Arias

Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

## DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26