



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0054-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO: “MAITE CHIFRITICO”

INVERSIONES BOLA DE NIEVE, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-5721

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0151-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y cuatro minutos del siete de noviembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **INVERSIONES BOLA DE NIEVE, S.A.**, una sociedad organizada y domiciliada de conformidad con las leyes de la República de Costa Rica, cédula de persona jurídica 3-0101-855470, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:46:35 horas del 6 de octubre de 2023.

Redacta el juez Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 16 de junio de 2023, la señora Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa INVERSIONES BOLA DE NIEVE, S.A., solicitó la inscripción del signo **MAITE CHIFRITICO**, como marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir en clase 30 de la nomenclatura internacional, café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, pastas alimenticias y fideos, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan productos de pastelería y confitería, chocolate, helados cremosos, sorbetes y otros helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva, vinagre, salsas y otros condimentos, hielo.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 09:46:35 horas del 6 de octubre de 2023, denegó la solicitud de inscripción presentada de conformidad con el inciso j) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) al considerar que la marca **MAITE CHIFRITICO**, refiere claramente a la preparación gastronómica conocida como “chifrijo”, al cual se le agrega el diminutivo “tico”, situación que causa engaño o confusión al consumidor porque podría pensar que el signo protege ese tipo de preparaciones gastronómicas cuando protege otros tipo de productos que no tienen relación alguna con chifrijo; y además, porque el diminutivo tico es una palabra usual o común propia del lenguaje costarricense sobre la cual nadie puede apropiarse.



Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la abogada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa INVERSIONES BOLA DE NIEVE, S.A., apeló y expresó como agravios, que la marca solicitada es evocativa, pero nunca engañosa.

La marca solicitada debe ser analizada en su conjunto, el término “CHIFRI”, refuerza el carácter evocativo de la marca MAITE CHIFRITICO, porque obliga al consumidor a hacer una elaboración mental para asociar la marca a “chifrijo”, y no como lo indica el Registro al señalar que el diminutivo “CHIFRI” remite directamente a ese producto; se sugiere una relación, pero no lo hace de forma directa, dado que el término CHIFRITICO es de fantasía. Cita como ejemplo el voto 0314-2023 concerniente a la marca PAGGOAPP.

Aduce, que resulta equivocada la apreciación sobre el uso del término “TICO”, el cual es calificado de inapropiable, cuando basta realizar una revisión rápida en la base de datos del Registro de la Propiedad Intelectual para identificar marcas que contienen el término “TICO”, en condiciones similares a las que ahora se rechaza la solicitud de la marca MAITE CHIFRITICO. El término CHIFRITICO es evocativo, y por lo tanto merece protección.

Solicita se revoque la resolución recurrida y se continúe con el trámite de inscripción.

SEGUNDO. EN CUANTO LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.



TERCERO. 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.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, por lo que su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

[...]



En lo que respecta a la marca engañosa, el tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.” (Lobato, M. (2002). *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Civitas Madrid, 1era edición, p. 253).

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

La jurisprudencia de este Tribunal también ha analizado este Tema en sus votos 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo del 2009, 198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto del 2011 y 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre del 2011, los cuales plantean que en sede de registro de signos distintivos, el engaño 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 distintivo marcario se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso.



El análisis del signo 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.

Sobre esta misma línea de pensamiento, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, establece lo siguiente en cuanto a los signos engañosos.

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

En el análisis del signo solicitado, el Registro de la Propiedad Intelectual indica que la marca es engañosa, porque la palabra CHIFRITICO, claramente refiere a la preparación gastronómica conocida como chifrijo, no obstante, se protege otro tipo de productos que no tienen relación con el chifrijo, que es una palabra de uso común conocida en el argot costarricense, de la cual nadie puede apropiarse.

Al analizar el signo bajo estudio en su conjunto, de acuerdo con las premisas establecidas, resulta evidente para este órgano de alzada, apreciando el signo solicitado tal y como lo haría el consumidor promedio, que el signo **MAITE CHIFRITICO**, resulta evocativo y está compuesto por dos elementos denominativos **MAITE** y **CHIFRITICO**, y que al contener la palabra “**CHIFRITICO**”, trae a la mente del consumidor la idea de un producto conocido en el mercado nacional, el “chifrijo”, un platillo contemporáneo costarricense, originario de los



bares de la capital de San José, no obstante, en el caso particular como puede observarse a folio 2 del expediente principal, la empresa solicitante y ahora apelante lo que busca proteger son otros productos, tales como café, té, cacao, y sus sucedáneos, arroz, pastas alimenticias y fideos, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan productos de pastelería y confitería, chocolate, helados cremosos, sorbetes y otros helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva, vinagre, salsas y otros condimentos, hielo, en clase 30 de la nomenclatura internacional.

Como puede apreciarse, el signo pedido si bien es evocativo, resulta engañoso porque la idea que evoca no se relacionada con los productos que pretende proteger, nótese que en el listado a registrar no se hace alusión al producto “chifrijo”, por lo que resulta aplicable el inciso j) del artículo 7 de la Ley de marcas. En este punto, difiere este Tribunal de lo concluido por el Registro, sobre el hecho que el signo transmite claramente la idea de chifrijo; ya que se requiere un esfuerzo por parte del consumidor, quien asociará el término “Chifritico” con el conocido y popular platillo costarricense, que lo hace un signo evocativo pero que genera engaño en relación con los productos que se pretenden proteger.

En este punto, basta con ponerse en la posición del consumidor medio, y el grado de confusión que le podría generar encontrarse en el supermercado, con un café cuya marca incluya el término “chifritico”, lo que a todas luces le resultará engañoso ante la idea que viene a su mente por el conocimiento del término en el mercado nacional.



Téngase presente que de otorgarse el registro tal cual se pide, vendría a crear una distorsión en el mercado en demérito de los consumidores y empresarios del mismo sector, en tanto se otorgaría un derecho de exclusiva sobre un signo que, por sus propios postulados, se contradice con el listado propuesto, lo cual hace que se configure la causal relacionada en los signos engañosos.

En cuanto al agravio esgrimido por el representante de la empresa recurrente, respecto a que la marca es evocativa y nunca engañosa, se debe indicar que lleva razón parcialmente la apelante en su agravio, dado que la marca solicitada **MAITE CHIFRITICO**, efectivamente es criterio de este Tribunal que resulta evocativa pero resulta engañosa ante la idea que produce en la mente del consumidor por el conocimiento que tiene del término en el mercado nacional, siendo que, los productos que pretende proteger la empresa solicitante, son productos diferentes al concepto que transmite la locución CHIFRITICO, motivo por el cual se configura en engañoso, por ende, le es aplicable la causal de inadmisibilidad contemplada en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de marcas.

Asimismo, no lleva razón la representación de la empresa apelante, en indicar que la marca solicitada es de fantasía, pues el conjunto marcario propuesto **MAITE CHIFRITICO**, se compone de dos elementos, y al contener el vocablo **CHIFRITICO**, no se puede establecer que este corresponde a un vocablo producto del ingenio, debido a que refiere a un concepto específico como reiteradamente se ha mencionado en la presente resolución.



De conformidad con lo indicado, debe tenerse claro que uno de los objetivos que establece nuestra Ley de marcas, es la protección al consumidor, lo que obliga a que en el mercado no se introduzcan signos marcarios que lo puedan conducir a engaño o confusión, en cuanto a la expectativa que genera una denominación respecto a los productos a proteger, que en el presente caso son diferentes a la información que trasmite el signo, lo que produce engaño y desorientación en el público consumidor.

Respecto al agravio, en cuanto a que la marca debe ser analizada en su conjunto, el análisis realizado contempla la totalidad del signo, como se ha desarrollado, se le reitera al recurrente que del análisis global del signo, se aprecia que esta contiene entre sus elementos la palabra **CHIFRITICO**, que produce en la mente del consumidor la idea de un producto, chifrijo, que se ha explicado ampliamente en esta resolución; y el término **MAITE** no elimina este efecto engañoso del signo.

En lo concerniente a la jurisprudencia alegada por la apelante, sea el voto 0314-2023 dictado por este Tribunal, es un antecedente que no puede ser aplicado al caso que se examina. Cada caso debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y el marco de calificación que corresponda; por ello las resoluciones son guías, más no lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la administración registral.

Por todo lo anterior, este Tribunal de acuerdo con el análisis realizado concluye que el signo es engañoso, por lo que no es factible su acceso a la publicidad registral, tal y como fue determinado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución recurrida.



QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De los argumentos, cita legal, doctrina y jurisprudencia expuestos, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la empresa INVERSIONES BOLA DE NIEVE, S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:46:35 horas del 6 de octubre de 2023, la que en este acto se confirma para que se mantenga la denegatoria de la marca de fábrica y comercio **MAITE CHIFRITICO**, en clase 30 de la nomenclatura internacional.

POR TANTO

Con fundamento, en la cita legal, doctrina y jurisprudencia expuestos, se declara sin lugar el recurso de apelación plantado por la representación de la empresa **INVERSIONES BOLA DE NIEVE, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:46:35 horas del 6 de octubre de 2023, la que en este acto **se confirma** para que se mantenga la denegatoria de la marca de fábrica y comercio **MAITE CHIFRITICO**, en clase 30 de la nomenclatura internacional. 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.**



Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA ENGAÑOSA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55