
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0577-TRA-PI



Solicitud de inscripción como marca del signo

Hero AG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-5968)

Marcas y otros signos

VOTO 0101-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y ocho minutos del veinticinco de febrero de dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa Hero AG, organizada y existente de conformidad con las leyes de la Confederación Suiza, con domicilio en CH-5600 Lenzburg, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:57:17 horas del 24 de octubre de 2016.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DE LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad

Industrial el 23 de junio de 2015, la licenciada Arias Chacón, en la representación indicada, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo



, en **clase 5** para distinguir alimentos para bebés, bebidas para bebés, alimentos y bebidas para niños pequeños e infantes, fórmula para infantes, fórmula de leche para bebés, leche para bebés, reemplazo de leche materna, reemplazo de leche para bebés, leche en polvo para bebés, fermentos de leche para uso médico, alimentos libres de gluten para bebés, preparaciones y sustancias alimenticias libres de gluten de uso médico, alimentos y aditivos alimenticios libres de gluten de uso médico, alimentos dietéticos para uso médico, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos bajos en proteína para propósitos médicos, aditivos alimenticios médicos, bebidas y sustancias para uso médico, alimentos adaptados para propósitos médicos para personas enfermas y diabéticas (según limitación visible a folio 14 del legajo de apelación); en **clase 29** para distinguir frutas y vegetales en conserva, congelados, secos y cocidos, alimentos para merendar, barras y postres a base de frutas y verduras, rebanadas de frutas, gelatinas, jaleas, mermeladas, compotas, pasta para untar de fruta, pulpa de fruta, puré de frutas, puré, productos de leche que contiene pulpa de fruta y aromas de frutas, carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, leche y productos lácteos, aceites, grasas comestibles; y en **clase 30** para distinguir cereales, preparaciones de cereal, cereales para el desayuno, barras de cereales, alimentos para merendar a base de arroz, cereal y maíz, miel, harina, pan, melaza, mostaza, salsas (condimentos).

El Registro de la Propiedad Industrial rechazó parcialmente la inscripción solicitada respecto de las clases 5 y 30, por considerar que existe riesgo de confusión con las

marcas: *HEROE* inscrita en clase 30 con registro 139648 y *HERO NUTRITIONALS* (diseño) inscrita en clase 5 con registro 197211, a nombre de terceros.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada Arias Chacón apela y mediante escrito del 23 de diciembre de 2016 procedió a limitar la lista de productos en clase 5. Asimismo, en escrito presentado ante este Tribunal el 1 de marzo de 2017, solicitó se decretara el suspenso de su solicitud en razón de que el 23 de diciembre de 2016 presentó la acción de cancelación por falta de uso del signo con registro 139648.

En virtud de lo anterior, este Tribunal mediante Voto 0217-2017 dictado a las 14:05 horas del 11 de mayo de 2017, resolvió suspender el trámite de este expediente hasta que fuera resuelta en forma definitiva la acción de cancelación por falta de uso del registro 139648.

SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberación.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este órgano de alzada considera como hechos con tal carácter y que resultan de relevancia para el dictado de esta resolución los siguientes:

- 1) Que la marca de fábrica **HEROE**, registro 139648, inscrito a nombre de Exportadora Mercantil Agro-Industrial, S.A. (EXPRO) fue cancelado por no uso desde el 29 de agosto de 2018 (folio 48 del legajo de apelación).

- 2) Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de diciembre de 2016, la solicitante limitó la lista de productos de la marca pretendida respecto de la clase 5 (folio 14 del legajo de apelación).
- 3) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de



comercio , registro 197211, a nombre de Hero Nutritional LLC, vigente hasta el 7 de diciembre de 2019, para distinguir en clase 5 preparados vitamínicos y nutricionales y suplementos dietéticos (folio 60 expediente principal).

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con el carácter de no demostrados que sean de interés para resolver este asunto.

QUINTO. SOBRE LA SUSPENSIÓN DECRETADA POR ESTE TRIBUNAL. Tal y como se indicó antes, este Tribunal ordenó suspender el conocimiento de esta solicitud hasta tanto se resolviera la cancelación por falta de uso de la marca **HEROE**.

Siendo que fue resuelta dando como resultado la cancelación, se procede con el levantamiento del suspenso para continuar con el conocimiento de fondo de la solicitud.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente expediente consta que la marca de fábrica **HEROE** inscrita bajo el registro **139648** en clase 30 motivó el rechazo de la solicitud de registro en esa clase. No obstante, a esta fecha dicho

registro se encuentra cancelado, en razón de lo cual considera este Tribunal que es factible continuar con el trámite de la solicitud presentada en dicha clase, por lo que debe revocarse parcialmente la resolución apelada porque ha desaparecido el motivo que impedía su trámite.

Sin embargo, y pese a la limitación hecha al listado de la clase 5, considera este Tribunal que se mantiene el impedimento al registro, ya que los productos de la



marca inscrita , mencionados en los hechos probados, y los de la



solicitada , siguen estando relacionados, por tratarse de productos que están dedicados a la nutrición, y las marcas comparten como elemento condensador de la aptitud distintiva la palabra **HERO**.

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación, para que además de continuarse con la solicitud para la clase 29 como ya había acordado el Registro de la Propiedad Industrial, también se proceda conforme con la clase 30, manteniéndose el rechazo para la clase 5, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.

SÉPTIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo

35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón en representación de la empresa Hero AG, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:57:17 horas del 24 de octubre de 2016, la cual se revoca parcialmente, para que se continúe con



el estudio de registrabilidad del signo en clases 29 y 30 de la clasificación internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. Se rechaza el registro del signo para la clase 5. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

lvc/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO
TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TNR: 00.41.36