

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0141-TRA-PI**

**OPOSICION A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE COMERCIO**



**GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-2516)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

***VOTO 0241-2019***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas catorce minutos del ocho de mayo del dos mil diecinueve.***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, mayor, casada, abogada, cédula de identidad número 1-1055-0703, en calidad de apoderada especial de **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con número de cédula jurídica 3-101-173639, con domicilio en San José, Distrito Tercero Hospital, Barrio Cuba, de la iglesia Medalla Milagrosa 50 metros al oeste, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 09:51:15 horas del 12 de diciembre de 2018.

***Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;***

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El Registro de la Propiedad Industrial

mediante resolución de de las 09:51:15 horas del 12 de diciembre de 2018, admitió la inscripción



de la marca “” para proteger y distinguir: “aceites comestibles, aceitunas en conserva, encurtidos”, y declaró sin lugar la oposición presentada por la representante del Grupo Agroindustrial Numar, S. A., con fundamento en el artículo 8 incisos a), b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: “*POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Se declara sin lugar la oposición planteada por GISELLE REUBEN HATOUNIAN, en su condición de apoderada especial de GRUPO*



*AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A. contra la solicitud de inscripción de la marca solicitada por MARÍA VARGAS URIBE, en calidad de apoderada especial de SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN NUMERO 1941 SANTA TERESA, la cual se acoge.”*

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN** apeló la resolución y expuso como agravios lo siguiente:

A diferencia de lo indicado por el Registro las marcas 1881 diseño y 1820 sí son similares desde cualquier perspectiva analizable y pertinente.

Comparando las marcas, se puede observar dicha similitud que puede causar riesgo de confusión al consumidor y genera riesgo de asociación empresarial con la reconocida empresa que es GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, S.A.

Desde el punto de vista gráfico las marcas comparten la mitad de los elementos que las componen, al pronunciarlas la diferencia fonética es muy reducida lo que hace difícil que se pueda distinguir una de otra. Un aspecto fundamental, es que ambas se componen de una cifra que es una fecha, y ello es lo que les da identidad conceptual.

Además, las marcas en conflicto protegen y distinguen productos relacionados, la registrada protege: Carne, pescado, carne de aves y carne de caza; extractos de carne frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, encurtidos, margarina, manteca y mantequilla, conservas, caldos, concentrados para sopas, sopas, preparaciones para hacer sopas. La solicitada protege aceites comestibles, aceitunas en conserva, encurtidos. Estos dos aspectos, similitud entre las denominaciones e identidad en los productos, hacen que no se puedan diferenciar en el mercado, los aceites comestibles y los encurtidos de la marca solicitada están protegidos por la marca registrada 1820. Las aceitunas en conserva son la fruta del olivo y como tal se encuentran incluidos en los productos de la marca registrada.

De esta forma deja planteada la recurrente su inconformidad, reiterando que la marca solicitada carece de distintividad por presentar semejanza con la marca registrada. Al tratarse de marcas similares, prácticamente idénticas, que protegen los mismos productos y que además comparten el mismo canal de distribución y comercialización, el riesgo de confusión para el consumidor es inminente, así como el riesgo de asociación empresarial.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca: **1820** registro número 243145, solicitada el 16 de diciembre de 2014, inscrita 24 de abril de 2015 y vence el 24 de abril de 2025, en clase 29 para proteger: “Carne, pescado, carne de aves y carne de caza; extractos de carne frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos, lácteos; aceites y grasas comestibles, encurtidos, margarina, manteca y mantequilla, conservas, caldos, concentrados para sopas, sopas, preparaciones para hacer sopas”.

---

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

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

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la apoderada de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos cotejados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: 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, ... 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 ...anterior.*

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la

unidad gráfica, auditiva e ideológica.

II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

De igual forma el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indica que debe darse más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los productos que protegen.

Las marcas en cotejo son:

**SIGNO SOLICITADO**



Aceites comestibles, aceitunas en conserva, encurtidos

**MARCA REGISTRADA**

**1820**

Carne, pescado, carne de aves y carne de caza; extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos, lácteos; aceites y grasas comestibles, encurtidos, margarina, manteca y mantequilla, conservas, caldos, concentrados para sopas, sopas, preparaciones para hacer sopas.

Con respecto a este tipo de análisis, el examinador preferentemente debe tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias existentes entre los signos enfrentados. Esto es así, porque son las características comunes las que determinan la similitud marcaria y consecuente confusión del público consumidor.

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

La semejanza general de dos o varias marcas no depende de los diversos elementos insertados en ellas, pero sí de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos.

Siguiendo lo antes citado desde el punto de vista gráfico, se determina que entre el signo



solicitado **1881**, y el inscrito **1820**, existe semejanza, ya que en la marca solicitada lo que prevalece es la cifra 1881 que a golpe de vista puede presentar identidad con la cifra **1820**. Ese número es el elemento que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir los aceites comestibles, aceitunas en conserva, encurtidos (productos distinguidos por ambas marcas implícitamente y explícitamente), el consumidor lleva en su mente la marca **1820**, lo que lo puede confundir en el momento de su elección y tomar un producto con la marca **1881**, máxime que ambas comienzan con el número 18.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación es similar, ya que son cifras que inicialmente comienzan con “*mil ochocientos*”. Por tal motivo, la expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma similar en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y **al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad**, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.

---

En el campo ideológico es donde se presenta la mayor semejanza, ya que se trata de cifras que evocan un año específico de una época o siglo determinado. Aquí la impresión de conjunto es similar, por el hecho de que ambas marcas, la inscrita y la solicitada, refieren como factor preponderante, a números de año del mismo siglo, lo que imprime en la mente del consumidor un alto grado de similitud a las marcas y, en consecuencia, un eventual riesgo de confusión.

Aunado a lo anterior, los productos que protegen las marcas en pugna son iguales o similares, en ese sentido lleva razón el apelante al indicar: *“La identidad y relación es indiscutible, los aceites comestibles y los encurtidos de la marca solicitada están protegidos por la marca registrada 1820. Las aceitunas en conserva son la fruta del olivo y como tal se encuentran incluidos en los productos de la marca registrada”*, razón de más para que la marca solicitada no deba inscribirse.

Tómese en consideración, que los productos puestos en el mercado comparten los mismos canales de distribución, factor determinante a tomar en cuenta en la similitud de los productos. El autor Fernández Nóvoa, al respecto indica: *“...La identidad de los canales de comercialización será un indicio claro de la similitud de los productos comparados cuando estos se ofrecen al público en establecimientos autorizados en la venta de tales productos, o bien en una sección especializada de unos grandes almacenes o de un supermercado...”* (Fernández Nóvoa, C., Otero Lastres, J.M. y Botana Agra, M., Manual de la Propiedad Industrial. Marcial Pons. 2009. p 608)

En el caso particular concurre lo citado por el autor, ya los productos protegidos por las marcas en pugna se comercializan bajo los mismos canales de distribución en el mercado, y se pueden encontrar en la sección de abarrotes de los supermercados, que por lo general están muy cerca. En razón de lo cual, efectivamente puede confundir al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlas provenientes del mismo origen empresarial, siendo que; de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Marcas, eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito, ya que de lo contrario se podría provocar un daño económico y comercial al titular

---

de los registros previos, permitiendo a su vez un aprovechamiento injusto por parte del solicitante.

En este sentido es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten, como el origen empresarial de sus productos.

Además, en caso que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente, y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

En el presente caso, no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, y en aplicación además del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión indirecto para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una identidad y una relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los productos amparados por la ya inscrita, como ya quedó claro de la relación que se hizo de éstas anteriormente.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos cotejados por

encontrarse inscrito el signo “**1820**”, y que de permitirse la inscripción de la marca



solicitada “**1881**”, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas, lo pertinente es acoger los agravios formulados por la apelante por resultar procedentes y declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **GISELLE**

**REUBEN HATOUNIAN**, en calidad de apoderada especial de **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 09:51:15 horas del 12 de diciembre de 2018, la cual se revoca y se rechaza la marca solicitada.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, en calidad de apoderada especial de **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 09:51:15 horas del 12 de

diciembre de 2018, la cual se revoca y se rechaza la marca solicitada . 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**