

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0577-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA  
Y COMERCIO “CULINARY”**



**LUZERNE BRANDS LIMITED, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-3524)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0305-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta minutos del doce de junio del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Francisco José Guzmán Ortiz, mayor de edad, soltero, abogado, con cédula de identidad 1-434-595, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **LUZERNE BRANDS LIMITED**, compañía organizada y existente según las leyes de Islas Vírgenes Británicas, domiciliada en Level 1, Palm Grove House, Wckham`s Cay 1, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:37:54 horas del 20 de agosto del 2019.

**Redacta la juez Ortiz Mora y,**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La empresa **LUZERNE BRANDS LIMITED**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio  en las siguientes

---

clases de la nomenclatura internacional:

Clase 8: Para proteger y distinguir: Cucharas, tenedores, cuchillos e instrumentos de mano impulsados manualmente.

Clase 16: Para proteger y distinguir: Película plástica para envoltura y/o materias plásticas para embalar, bolsas plásticas multiusos, papel, bolsas de papel, cartón, cajas de cartón.

Clase 21: Para proteger y distinguir: Contenedores y vajillas desechables en materias plásticas.

Siendo que el solicitante en fecha 2 de julio del 2019, limita sus productos de la siguiente forma:

**Clase 8:** Para proteger y distinguir: Cucharas, tenedores, cuchillos e instrumentos de mano impulsados manualmente, todos para uso culinario.

**Clase 16:** Para proteger y distinguir: Película plástica para envoltura y/o materias plásticas para embalar para uso culinario.

**Clase 21:** Para proteger y distinguir: Contenedores y vajillas desechables en materias plásticas para uso culinario.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución las 9:37:54 horas del 20 de agosto del 2019, denegó la inscripción de la marca solicitada, fundamentado en el artículo 7 literal g) y 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Signos Distintivos. Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa **LUZERNE BRANDS LIMITED**, apeló la resolución indicada, y en escrito presentado ante este Tribunal de alzada manifestó en sus agravios lo siguiente: Que en razón de la objeción inicial del calificador sobre su solicitud, se limitó la lista de productos en las clases 8, 16 y 21 para evitar cualquier engaño al público consumidor y referidas todas ellas al mundo de la cocina y sus ramificaciones, además de que no se considera el diseño especial que viene a especificar la solicitud; por ultimo y sobre la objeción de derecho de terceros, debe tomarse en cuenta

que las marcas en pendencia son mixtas y cuyos diseños se diferencian en forma sustancial, con claras diferencias (colores, tipografía) e inexistencia de similitudes, por lo que solicita se revoque la resolución recurrida y se ordene la inscripción de la marca solicitada.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra vigente al 19 de agosto del 2026, la marca de fábrica y comercio *Culinarium*, con registro 254422 a nombre de **CULINARIUM, S.A.**, para proteger y distinguir en clase 21 internacional: “*Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario, peines y esponjas, artículo de cristalería, porcelana y loza no comprendido en otras clases, material de limpieza*”. (folio 5 expediente principal).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.** En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el certificado de marca de fábrica y comercio a folio 5 del expediente principal.

**QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Una vez 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.

**SEXTO. SOBRE EL FONDO.** De conformidad con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que 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. 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 en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando ello afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a los incisos a) y b), que disponen:

***“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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.***

***b) Si el 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.***



El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación



correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

El cotejo marcario se realiza colocándose el calificador en el lugar del consumidor del bien o servicio. Luego debe atenderse a la impresión de conjunto de los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca de manera simultánea, (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. Así, el cotejo marcario 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

Siguiendo los argumentos antes expuestos, en el caso bajo estudio, el signo propuesto y el inscrito son los siguientes:

<i>Signo</i>		
<i>Registro</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>
<i>Marca</i>	<i>de fábrica y comercio</i>	<i>de fábrica y comercio</i>
<i>No.</i>	-----	254422
<i>Protección y Distinción</i>	<p><b>Clase 8:</b> Cucharas, tenedores, cuchillos e instrumentos de mano impulsados manualmente, todos para uso culinario.</p> <p><b>Clase 16:</b> Película plástica para envoltura y/o materias plásticas para embalar para uso culinario.</p> <p><b>Clase 21:</b> Contenedores y vajillas</p>	<p><b>Clase 21:</b> Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas, artículo de cristalería, porcelana y loza no comprendido en otras clases, material de</p>

	desechables en materias plásticas para uso culinario.	limpieza.
<i>Clase</i>	<b>8, 16, 21</b>	<b>21</b>
<i>Titular</i>	<b>LUZERNE BRANDS LIMITED</b>	<b>CULINARIUM, S.A.</b>

Al respecto este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que entre la marca pedida  existe una similitud suficiente para que pueda darse el riesgo de confusión desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico con la marca de fábrica y comercio . Desde un punto de vista gráfico, se determina que existen similitudes a nivel visual que pueden acarrearles riesgo de confusión, aunque ambas marcas son mixtas, de colores, tipografía y elementos figurativos diferentes, coincide en 7 de las letras que conforma la marca inscrita, las que se encuentran en la misma ubicación inicial. 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 marcas 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. Pero, no solo se realiza el cotejo gráfico, sino que se debe valorar aun el fonético e ideológico, así como los productos a proteger y el sector comercial al que van dirigidos.

**CULINARY** -   
**CULINARIUM** - 

Al tratarse de una marca mixta, el apelante indica que no fue considerado el diseño especial que la compone, pero en todo caso, debe recordarse que generalmente cuando se trata de signos mixtos, su elemento preponderante es su parte literal, toda vez que esta constituye el nombre de la marca y es la forma en que comúnmente es buscada en el mercado. Por ello el

examen en la mayoría de los casos se basa en el elemento denominativo y no en los diseños respectivos.

*“La sentencia EL GIRALDILLO DE SEVILLA contra LA GIRALDILLA recalca el principio de prevalencia de lo denominativo sobre lo gráfico señalando que en el tráfico mercantil cotidiano las cosas se piden por su nombre y que los gráficos son impronunciables, STSJ Madrid 2-IV-1998. En el mismo sentido, pueden consultarse la STS 30-I-1997, c-a (marca de SANITAS, S. A., con SANITAS a pesar de tener distintos gráficos).” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1<sup>era</sup> edición, 2002, p.p. 296, mayúsculas del original).*

Desde el punto de vista fonético se concluye, que las marcas tienen un impacto auditivo muy similar en lo concerniente a las 8 letras iniciales “CULINARY/CULINARIUM...”, en español así como al oído se entonan igual – sea la I e Y en este caso, al igual que la C, S o Z, la pronunciación de los signos en su globalidad CULINARY/CULINARIUM, causan confusión al oído de los consumidores/competidores, por lo que no pueden ser fácilmente diferenciables por éstos, conformándose el riesgo de confusión. La expresión sonora de los signos confrontados impacta similarmente 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 un signo tan amplio el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo imperfecto del mismo.


Desde el campo ideológico, el término en inglés CULINARY, traducido al español significa CULINARIO ([https://www.google.com/search?q=traductor&rlz=1C1CHBF\\_esCR868&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j015.1770j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=traductor&rlz=1C1CHBF_esCR868&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j015.1770j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8)), lo cual es un arte en la forma creativa de preparar los alimentos, describiendo una de las características deseables propias de los productos que se desean proteger y distinguir, además de ser un término similar al de la marca inscrita, pues la palabra CULINARIUM viene del eslovaco “Culinario”, siendo idénticos ambos signos en su semántica, y para honrar más,



---

según la Real Academia Española, el significado de esta palabra es: **“culinario, ria. Del lat. *culinarius*. 1. adj. Perteneciente o relativo a la cocina. 2. f. Arte de guisar.”** (<https://dle.rae.es/culinario?m=form>).

Comparte este Tribunal lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que existe una similitud gráfica, fonética, así como una identidad ideológica, existe una inserción dentro de la marca solicitada, lo que provoca indudablemente un riesgo de confusión y de asociación empresarial entre los signos enfrentados para los consumidores, que va más allá con la protección de productos de la misma naturaleza de clase 21 internacional, así como los relacionados en clases 8 y 16.


Al analizar las marcas como un todo, con las conceptualizaciones indicadas, tal y como lo señala la doctrina: *“La marca debe examinarse en su totalidad y no elemento por elemento, ya que la misma se imprime en la mente del consumidor, como un todo único”*. (Nava Negrete, Justo. **Derecho de Marcas, Editorial Porrúa, S.A. México, 1985, pág. 172**), siendo que no se comparten los agravios expresados por el interesado, pues este Tribunal concluye que entre los signos confrontados existen mayores similitudes que diferencias, por ende, existe impedimento para que la marca de fábrica y comercio  se le conceda el derecho de exclusiva marcario a través de su registro, no puede ésta existir pacíficamente en el mercado junto con el signo inscrito, pues no cuenta con la carga distintiva requerida para distinguir en forma efectiva los productos a que se refiere en clases 8, 16 y 21 de la nomenclatura internacional.

Respecto a los productos que pretende proteger el signo solicitado, sean: en *“Clase 8: Cucharas, tenedores, cuchillos e instrumentos de mano impulsados manualmente, todos para uso culinario; Clase 16: Película plástica para envoltura y/o materias plásticas para embalar para uso culinario; y Clase 21: Contenedores y vajillas desechables en materias plásticas para uso culinario”*, En primer lugar, los productos de clase 21 son iguales y relacionados a los protegidos por la marca inscrita en clase 21; mientras que los de clase 8 y



16 se relacionan por ser para el uso culinario. Existe una gran posibilidad del riesgo de confusión por asociación en cuanto a los que se comercializan dentro de sus establecimientos y los que se pretenden proteger; los que van dirigidos al mismo consumidor que podrá creer que pertenecen al mismo titular cuando no es así, aunado a que los canales de distribución y medios de comercialización los utilizados en estos productos son de igual naturaleza. Concluyendo que la posibilidad de confusión no solo radica en los signos cotejados, sino que de similar forma con los productos propuestos.

El no advertir el considerable riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca.

Por último, éste Tribunal difiere del criterio del Registro de la Propiedad conforme a la aplicación del artículo 7 inciso g) de nuestra Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por cuanto la marca solicitada si posee aptitud distintiva para con los productos que se pretenden proteger en las clases 8, 16 y 21 internacional, pues esa distintividad como particularidad de todo signo marcario que representa su función esencial, cual es la de distinguir unos productos o servicios de otros, hace posible que el consumidor pueda identificarlos de otros similares que se encuentren en el mercado, pero, aunque exista esa aptitud distintiva específicamente en este signo, el problema de la marca de fábrica y comercio  radica en la prohibición de los incisos a) y b) del numeral 8 de la Ley de Marcas, ya supra analizada.

**SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados por encontrarse registrado el signo y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada , se

quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Francisco José Guzmán Ortiz, apoderado especial de la empresa **LUZERNE BRANDS LIMITED.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:37:54 horas del 20 de agosto del 2019, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Francisco José Guzmán Ortiz, en su condición de apoderado especial de la empresa **LUZERNE BRANDS LIMITED** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:37:54 horas del 20 de agosto del 2019, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido 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 dejará 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Priscilla Loreto Soto Arias*

*Guadalupe Ortiz Mora*

mut/KQB/ORS/ADA/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**