

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0081-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

ALIMENTOS DELIBON S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-6184)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



## VOTO 0435-2020

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta y un minutos del treinta y uno de julio del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, abogado, cédula de identidad 1-0758-0405, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa **ALIMENTOS DELIBON S.R.L.**, cédula jurídica 3-102-725248, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, avenida central entre calles cinco y siete, edificio Primavera, cuarto piso, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:43:50 horas del 28 de noviembre del 2019.

**Redacta la Juez Quesada Bermúdez**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El señor Pablo Enrique Guier Acosta, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción de la marca de



fábrica y comercio para proteger y distinguir en clase 29: productos lácteos a base de leche de cabra (especialmente quesos) los cuales se elaboran artesanalmente.

Mediante resolución de las 14:43:50 horas del 28 de noviembre del 2019 el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la marca por razones intrínsecas y extrínsecas con fundamento en el artículo 7 incisos d) y g) al calificar la marca como descriptiva y carente de aptitud distintiva, y en el artículo 8 incisos a) y b) al indicar que la marca presenta riesgo de confusión



con el registro marcario que protege y distingue en clase 29: productos lácteos, yogurt, con sabor o a base de frutas.

Inconforme con lo resuelto, el señor Pablo Enrique Guier Acosta apeló lo resuelto y expuso como agravios:

El Registro realiza una incorrecta valoración del signo al indicar que el consumidor lo percibe como “DELI BUENO”, lo cual no es cierto. El término “bon”, existe en idioma francés, pero cuenta con varias acepciones, entre ellas: correcto, adecuado, buen, vale, y no precisamente bueno como lo indica el Registro.

La marca es un signo evocativo, sus elementos sugieren algo, mas no describen un producto. La marca cuenta con un elemento utilizado comúnmente en el mercado y en el Registro existen varias marcas con tal partícula, por lo que, por el principio de igualdad no existe problema en la coexistencia registral.

Con respecto al cotejo marcario, señala que los signos cuentan con elementos figurativos que las diferencian gráficamente. Ambas marcas comparten el término “bon”, pero el conjunto marcario las diferencia.

Los signos enfrentados desde el punto de vista fonético e ideológico se diferencian porque no generan la misma idea ni vocalización.

Las marcas no causan riesgo de confusión o asociación en el mercado en tanto se dirigen a productos distintos; a pesar de ser productos lácteos, la marca solicitada es exclusiva para la producción de queso de cabra y la marca registrada para yogurt con sabor a frutas.

El análisis en conjunto de los signos permite su coexistencia registral, por lo que solicita se

revoque la resolución recurrida.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter relevante para lo que debe ser resuelto que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA S.A.**, el siguiente signo distintivo:



registro 269277, inscrita desde el 15 de marzo de 2018 y vence el 15 de marzo de 2028, en clase 29 para proteger: productos lácteos, yogurt, con sabor o a base de frutas.

**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.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. A. EN CUANTO AL RECHAZO DE**



**LA MARCA** **POR RAZONES INTRÍNSECAS.** Ante el rechazo por parte de la marca con fundamento en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos el apelante alega que su marca no es descriptiva por lo que goza de la distintividad requerida para su registro y más bien puede percibirse como un término evocativo.

El requisito más importante que debe revestir un signo es la distintividad, ese atributo se puede deducir de la definición de marca contenida en el artículo 2 de la ley respectiva:

**Marca:** 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. (Agregado el énfasis).

Ese carácter distintivo permite a la marca cumplir sus funciones esenciales; en primer lugar, como lo apunta el artículo (**distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**), garantizar al consumidor el origen del producto o servicio, lo que ayudará al consumidor a elegir entre artículos de una misma especie o clase.

Ese carácter distintivo deber ser también analizado en una doble perspectiva: por un lado, en relación con los correspondientes productos o servicios que distingue; por otro lado, sobre la percepción que tenga el consumidor de estos. Este último punto está relacionado directamente con los criterios del artículo 24 del Reglamento a la ley de cita que se aplican en la calificación registral.

En este sentido, el artículo 7 de la Ley de marcas establece los impedimentos para la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de este artículo, específicamente en sus incisos d) y g), se impide la inscripción de un signo marcario cuando: d) pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio; o, g) no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.



Indicado lo anterior es necesario analizar si el signo  será percibido por el consumidor como descriptivo en su visión en conjunto para los productos que pretende distinguir en clase 29: productos **lácteos a base de leche de cabra (especialmente quesos)** los cuales se elaboran artesanalmente.

El literal d) del artículo 7 citado establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

Indica Diego Chijane que para que una marca se repute descriptiva, debe designar una cualidad primaria y esencial del bien que se pretende identificar, citando a Víctor Bentata, expone: “La designación de una cualidad o elemento secundario o marginal o periférico del producto, incapaz de apuntar en sí misma al producto mismo, es susceptible de ser reconocido en exclusiva.”

En el mismo sentido, citando a De Jesús González señala que un signo será descriptivo “siempre que proporcione una idea exacta o completa de los bienes para los cuales se solicitó el registro.” (Chijane, Diego, *Derecho de Marcas*, Ed. B de F, Buenos Aires, 2007, pp. 51 y 52).

De esta manera, para que una denominación se repute descriptiva, el consumidor deberá establecer inmediatamente, sin reflexión ni esfuerzo imaginativo, el ligamen entre el término y la cualidad del producto designado.

Una de las formas de enterarse cuándo se está en presencia de un signo descriptivo es responder a la pregunta ¿Cómo es? En lo que respecta a los términos “DELI BON” que conforman el signo solicitado, no es posible establecer una descripción clara, precisa, concreta o primaria de los productos que distingue: DELI podría evocar a algo delicioso, pero la palabra BON en idioma francés, es desconocida por gran parte de los consumidores nacionales, además el conjunto marcario no describe directamente alguna característica de

los productos a distinguir. Al analizar el conjunto marcario  el consumidor no establecerá directamente un ligamen entre la denominación pretendida y las características de los productos en clase 29 que distingue la marca, no pensará que son deliciosos y buenos.

El registrador debe asumir la posición del consumidor y tener en cuenta que este no se detiene a determinar si el conjunto marcario pretendido es descriptivo de las características de los quesos de cabra que distingue. El ejercicio que realiza el registrador es el de un experto en la materia y no del consumidor medio que percibe el conjunto marcario solicitado a golpe de vista y que por lo tanto lo considerará distintivo para diferenciar los productos de su misma especie como su origen empresarial.

**B. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.** 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) y b):

- 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.

Estas reglas que se encuentran contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas:

**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.

[...]

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; [...]

Dadas las pautas a seguir se procede a realizar el cotejo de los signos en conflicto:

### **SIGNO SOLICITADO**



Productos lácteos a base de leche de cabra (especialmente quesos)  
los cuales se elaboran artesanalmente.

### **SIGNO REGISTRADO**



Productos lácteos, yogurt, con sabor o a base de frutas.

Desde el punto de vista gráfico, una visión en conjunto de los signos proyecta diferencias sustanciales; el diseño y la composición de cada uno, apreciados en su conjunto, impactará de forma distinta en el consumidor final. El consumidor en su acto de compra o adquisición percibe los signos de forma inescindible, lo que evita la posibilidad de confusión o error. En este tipo de cotejo debe prevalecer el todo sobre los componentes individuales de los signos, por lo que no es correcta la afirmación del Registro al indicar que la palabra “BON” del signo solicitado sea un elemento que provoque identidad o similitud en los signos.



El conjunto marcario solicitado  contiene características gramaticales y figurativas que en su percepción completa distan de asemejarse al signo registrado



, en este caso el Registro realizó un análisis contrario a las reglas del cotejo marcario citadas líneas atrás y que se sustentan en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas.

No es correcto segregar los signos de forma tan minuciosa para extraer elementos aislados de ellos e indicar que son similares, por lo tanto, gráficamente existen mayores diferencias que semejanzas.

Desde el punto de vista fonético la expresión sonora de los signos no impacta de forma similar en el consumidor. Las diferencias gramaticales de la parte denominativa de los signos se pronuncian de forma distinta, DELI-BON / BON-FRUT; en la entonación de cada signo se detectan diferencias en tanto DELI suena muy distinto a FRUT, si bien coinciden en la palabra BON, la pronunciación del conjunto denominativo difiere.

Desde el punto de vista ideológico la marca solicitada puede ser percibida en una parte como el diminutivo de delicioso (DELI), que sirve como calificativo de BON y que por ser una palabra en idioma francés el consumidor no le atribuirá un concepto que se relacione con la marca registrada donde más bien la partícula BON califica al diminutivo de fruta y en este caso los conceptos son disímiles.

Es importante recordar que el examinador o juzgador debe colocarse en la posición del consumidor normal de los productos, porque este es el que realiza el acto de consumo y es la víctima potencial del riesgo de confusión.

En este caso el Tribunal considera que el consumidor medio de los productos pretendidos (queso de cabra) es un sujeto razonablemente informado y atento, con un grado de conocimiento y percepción normal, ni excesivamente desatento ni excesivamente meticuloso, por lo que no se prevé la posibilidad que incurra en confusión por las diferencias tan marcadas que presentan los signos en el plano gráfico, fonético e ideológico.

Los signos enfrentados no son semejantes ni idénticos por lo que, independientemente de los productos que distinguen, no existirá riesgo de confusión alguno en el mercado; no existe el riesgo de que un consumidor adquiera un producto pensando en un mismo origen empresarial.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado no violenta los incisos d) y g) del artículo 7, ni a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas por lo que se declara con lugar el recurso de apelación presentado por Pablo Enrique Guier Acosta, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa **ALIMENTOS DELIBON S.R.L.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:43:50 horas del 28 de noviembre del 2019, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite



de inscripción de la marca , para proteger y distinguir en clase 29: productos lácteos a base de leche de cabra (especialmente quesos) los cuales se elaboran artesanalmente, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impide.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por Pablo Enrique Guier Acosta, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa **ALIMENTOS DELIBON S.R.L.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:43:50 horas del 28 de noviembre

del 2019, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción de



la marca , para proteger y distinguir en clase 29: productos lácteos a base de leche de cabra (especialmente quesos) los cuales se elaboran artesanalmente, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impide. 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.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTÓ SOTO ARIAS (FIRMA)

**Priscilla Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

**Guadalupe Ortiz Mora**

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**