

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2020-0096-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO  
“GARDEN GOURMET”**

**SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., APELANTE**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-9409)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0514-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas veintisiete minutos del veintiuno de agosto del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Aarón Montero Sequeira, vecino de San José, cédula de identidad 107580405, en su condición de apoderado especial de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Suiza, con domicilio social en 1800 Vevey, Switzerland, contra la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:14:58 horas del 6 de enero de 2020.

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

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 14 de octubre de 2019, la abogada María Gabriela Bodden Cordero, vecina de San José, titular de la cédula de identidad

701180461, en su condición de apoderada especial de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“GARDEN GOURMET”**, para proteger y distinguir en clase 29 internacional: “Verduras conservadas, congeladas, secas y cocidas, frutas y alimentos con proteínas de cereales que son sustitutos de alimentos para la carne; untables de verduras, frutas, proteínas de grano o sustitutos de la carne; comidas preparadas que consisten principalmente en sustitutos de la carne; alimentos vegetarianos para consumo (sustitutos de la carne); sustituto de carne vegetariano; Proteína para consumo humano; hummus, ensaladas y productos para untar a base de hummus; ensalada de vegetales y frutas; preparaciones para hacer sopas, sopas” y en clase 30 internacional: “aperitivos preparados, principalmente a base de pasta; pasta; salsas (especias), aderezos para ensaladas; dips”.


A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:14:58 horas del 6 de enero de 2020, rechazó la marca por razones intrínsecas y extrínsecas, con fundamento en el artículo 7 inciso j) al calificar la marca como engañosa y en el artículo 8 incisos a) y b) al indicar que la marca presenta riesgo de confusión con registros marcarios inscritos.

Inconforme con lo resuelto el recurrente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de enero de 2020, apeló lo resuelto y expuso como agravios en primera y segunda instancia, que el examinador del Registro señaló la falta de distintividad de la marca solicitada, siendo lo contrario, por cuanto al analizar el signo como un todo, este no existe en el mercado para los productos en clases 29 y 30, contando con distintividad gráfica, fonética e ideológica, no llevando a error al consumidor. Agrega el apelante que la marca tampoco es genérica como lo hace ver el Registro de la Propiedad Industrial, al contar con suficientes y significativos elementos característicos, los cuales le permiten al consumidor identificarla de manera inequívoca, aunado a ello va dirigida a un sector específico del mercado que conoce el signo por tratarse de productos en su mayoría veganos.


Continúa manifestando el recurrente, que del cotejo de productos tanto de los signos inscritos como del solicitado, se logra demostrar que existen diferencias entre estos, como se logra demostrar la carne no es igual a sustituto de la carne, en razón de ello los productos no coinciden y en consecuencia la marca solicitada debe ser admitida para su inscripción. Es enfático en indicar que los signos inscritos pueden coexistir en el mercado con la marca solicitada, ya que no se genera engaño por distinguir distintos productos, los cuales van dirigidos a una población específica que conoce de éstos, logrando el consumidor relacionarlos con su titular de forma inmediata por la calidad y respaldo brindado a la marca solicitada como parte de la gran familia de **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, y su vasta variedad de productos veganos que ofrecen.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para la resolución de este proceso que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos:




1.-Marca de fábrica , registro **229257**, inscrita el 5 de agosto de 2013 y vence el 5 de agosto de 2023, titular **THE GARDEN COMPANY LIMITE**, protege en clase 30 internacional: “Azúcar, arroz, tapioca, sagú, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, y helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, panecillos, queques, queques de luna, helados, pasta y tallarines”. (folios 5 a 6 del expediente principal)



2.-Marca de comercio , registro **197232**, inscrita el 8 de diciembre de 2009 y vence el 8 de diciembre de 2019, titular **ROSALBA RODRÍGUEZ ZUMBADO**, protege en clase 29 internacional: “Productos lácteos, compotas”. (folios 7 a 8 del expediente principal)



3.-Marca de comercio , registro **282966**, inscrita el 23 de setiembre de 2019 y vence el 23 de setiembre de 2029, titular **LAUREL Y CAREL S.R.L.**, protege en clase 29 internacional: “Carne- pescado- carne de Aves y de caza, extractos de carne, frutas y verduras -hortalizas y legumbres en conserva congeladas- secas y cocidas -Jaleas- confituras - compotas huevos - Leche y productos Lácteos - Aceites y grasas comestibles”. (folios 9 a 10 del expediente principal)

4.-Marca de Fábrica y comercio **Family Garden**, registro **242895**, inscrita el 16 de abril de 2015 y vence el 16 de abril de 2025, titular **FAMILY GARDEN S.A.**, protege en clase 29 internacional: “Frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras compotas”. (folios 11 a 12 del expediente principal)

**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.** Que 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 “GARDEN GOURMET”, POR RAZONES INTRÍNSECAS.** Ante el rechazo por parte del Registro de la Propiedad Industrial del signo pretendido por transgredir el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), este Tribunal discrepa del criterio vertido por el *aquo*, al considerar que la marca solicitada no es engañosa en cuanto a la relación marca - productos, al entender el consumidor sin realizar un proceso deductivo, que los productos a proteger con el signo solicitado pueden ser

de calidad y partiendo del principio de la buena fe, no tiene evidencia este Tribunal para pensar lo contrario. Bajo ese criterio se revoca lo resuelto por el Registro respecto a las razones intrínsecas.

**B. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE LOS SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.** El artículo 8 de la Ley de Marcas, 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 que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico.

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.

Reglas que se encuentran contenidas en el artículo 24 del reglamento a la ley de marcas que indica:

**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; o...

---

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

**MARCA SOLICITADA**

**“GARDEN GOURMET”**

**Clase 29**

Verduras conservadas, congeladas, secas y cocidas, frutas y alimentos con proteínas de cereales que son sustitutos de alimentos para la carne; Untables de verduras, frutas, proteínas de grano o sustitutos de la carne; Comidas preparadas que consisten principalmente en sustitutos de la carne; alimentos vegetarianos para consumo (sustitutos de la carne); Sustituto de carne vegetariano; Proteína para consumo humano; Hummus, ensaladas y productos para untar a base de hummus; Ensalada de vegetales y frutas; Preparaciones para hacer sopas, sopas

**Clase 30**

Aperitivos preparados, principalmente a base de pasta; Pasta; Salsas (especias), aderezos para ensaladas; Dips

**SIGNOS REGISTRADOS**



**Clase 30**

Azúcar, arroz, tapioca, sagú, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, y helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, panecillos, queques, queques de luna, helados, pasta y tallarines



**Clase 29**

Productos lácteos, compotas



**Clase 29**

Carne- pescado- carne de Aves y de caza, extractos de carne, frutas y verduras -hortalizas y legumbres en conserva congeladas- secas y cocidas -Jaleas- confituras - compotas huevos -

Leche y productos Lácteos - Aceites y grasas comestibles

**FAMILY GARDEN**

**Clase 29**

Frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras compotas.

Desde el punto de vista gráfico, la marca solicitada es denominativa, los signos inscritos se componen de elementos figurativos-denominativos, como, únicamente denominativo. En todos, el elemento preponderante y que a la vista del consumidor es el que va a recordar, lo conforma el término **GARDEN**, a pesar de contener las marcas inscritas otros elementos que podrían identificarlas, lo cierto es que se puede generar en el consumidor alguna confusión o riesgo de asociación en perjuicio no solo de éste, sino también de la competencia dentro del tráfico mercantil. Independientemente de la presentación o etiquetado de los signos inscritos, el consumidor retiene la parte principal del signo provocando riesgo de confusión y asociación empresarial, motivo por el cual se debe de rechazar su registración.



Desde el punto de vista fonético la analogía gramatical en el término **GARDEN**, de la marca solicitada respecto de los signos inscritos, concibe que su entonación se perciba de manera muy similar, logrando que el consumidor identifique la marca como si perteneciera a un mismo origen empresarial, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo propuesto.

Desde el punto de vista ideológico el elemento denominativo **GARDEN**, evoca el mismo concepto en los signos, según el traductor de Google lo interpreta como jardín, <https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=garden%0A&op=translate>, por lo que el consumidor le atribuirá ese concepto y relacionará la marca solicitada con los signos registrados.

Ahora bien, sobre una supuesta diferenciación referida a los diseños de los signos cotejados, tenemos que la marca solicitada está escrita en letras normales tan solo resaltadas en negrita, lo cual no configura un diseño como tal, siendo que la mayoría de los signos inscritos sí poseen un diseño por incluir elementos literales y gráficos, por lo que se podría considerar que poseen mayor aptitud distintiva:

El grado de distintividad del signo prioritario determina también el alcance de la protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar. Un signo altamente distintivo confiere a su titular un halo de protección mayor... (Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 301.)

Pero, la inclusión de la palabra **GOURMET**, a la marca solicitada o los elementos secundarios que acompañan a las inscritas, tampoco abonan una diferenciación de grado mayor, ya que, al estar referidas los signos inscritos a productos alimenticios de origen animal y vegetal, hortalizas, legumbres, frutas y productos hortícolas comestibles preparados o en conserva para su consumo, el consumidor pensará que la nueva marca se trata de una

---

variación de las ya registradas, y así entender que provienen de un mismo origen empresarial o que al menos éstos están relacionados u asociados.

Analizado ese primer escenario, ahora deviene como imperativo de ley, estudiar el hecho de; aunque los signos sean iguales o similares, ¿será posible la aplicación del principio de especialidad? Este principio ha sido tratado por el autor Manuel Lobato, en su “Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”, página 293, que sobre el tema ha señalado:

“... El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. ...”.

Al respecto, el artículo 89 de la Ley de Marcas, establece en sus párrafos 3 y 4 lo siguiente:

“... Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo. Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo. ...”.

Conforme lo señalado, por la aplicación del principio de especialidad se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o servicios, o para un giro comercial disímil; o para la misma clase, pero para productos, servicios o giros comerciales que no se relacionen o no se presten a crear confusión o asociación al público consumidor y a los competidores, elementos que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto. Esta autoridad considera que los productos solicitados y a los cuales el apelante detalló su lista en las clases 29 y 30 de la nomenclatura internacional, entran en competencia con la protección que fue solicitada para

los signos distintivos inscritos, por lo que tal paralelismo es suficiente desde el punto de vista del principio de especialidad para poder prohibir el otorgamiento a los productos solicitados bajo la marca que nos ocupa. A criterio de este Tribunal, existe riesgo de confusión y riesgo de asociación que impide que se aplique el principio de especialidad, ya que este puede ser aplicado únicamente cuando los productos o servicios sean diferentes y que no exista la posibilidad de que se puedan relacionar; lo que no sucede en este caso.

Por las razones expuestas, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo, por un lado, señala el apelante que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión ni asociación entre el público consumidor, además los productos que protegen son distinguibles, lo cual como se ha evidenciado, no ocurre en este caso, ya que no solo las marcas son similares, sino que algunos productos son los mismos, otros son similares y otros se encuentran directa e indirectamente relacionados según se desprende de su cotejo. En base a ello, el signo solicitado violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el abogado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, en contra de la resolución final venida en alzada, la cual se confirma.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:14:58 horas del 6 de enero de 2020, la que en este acto **se confirma** para que se deniegue el trámite de inscripción de la marca “**GARDEN GOURMET**”, **únicamente por razones extrínsecas**. 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 de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. 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 LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

**Guadalupe Ortiz Mora**

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**