
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0305-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “CHEF’S OWN”

GRIFFITH FOODS INTERNATIONAL INC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-10243)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0645-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con nueve minutos del nueve de octubre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, cédula de identidad 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa Griffith Foods International Inc., organizada y existente bajo las leyes de Delaware, con domicilio en One Griffith Center, Alsip; Illinois 60803, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:26:10 horas del 19 de mayo de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 7 de noviembre de 2019 la representación de la empresa ahora apelante solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “CHEF’S OWN” para las siguientes clases de la nomenclatura internacional:

Clase 29: productos alimenticios preparados, incorporados o derivados de carne, pescado, aves, caza, mariscos y crustáceos; productos de mariscos; sopas; preparaciones para hacer sopa; bases de mariscos y sopas, caldos de alimentos, a saber, caldos de mariscos, caldos de carne de res, caldos de pollo, caldos de verduras y caldos de sopas; caldo; sopa en polvo; cobertura de frutas; queso crema; fruta en polvo para mezclar con el postre.

Clase 30: condimento para sopas, salsas y carne; base para salsa; condimentos alimenticios; recubrimientos para alimentos, en concreto, recubrimientos para alimentos hechos de pan/empanado y mezcla de recubrimientos sazonados; aderezos para ensaladas; mezclas de harina para cocinar; mezcla de masa para cocinar; mezcla de harina para hornear; mezcla de masa para hornear; mayonesa; adobos; condimentos; lustres; salmueras café; té; cacao; azúcar; arroz; tapioca; sagú; sustitutos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería; helados; miel; melaza; levadura; polvo de hornear; sal; mostaza; vinagre; salsas (condimentos); especias; salsas y mezclas de salsa; mezclas de masa para cocinar; mezcla de salsa.

Clase 32: siropes/jarabes para bebidas.

El Registro de la Propiedad mediante resolución de las 11:26:10 horas del 19 de mayo de 2020, rechazó parcialmente la solicitud de registro para los siguientes productos:

Clase 29: sopas; preparaciones para hacer sopa; bases de mariscos y sopas, caldos de alimentos, a saber, caldos de mariscos, caldos de res, caldos de pollo, caldos de verduras y caldos de sopas; sopa en polvo.

Clase 30: condimento para sopa, salsas y carne; base para salsa; condimentos alimenticios; recubrimientos para alimentos, en concreto, recubrimientos para alimentos hechos de pan/empanado y mezcla de recubrimientos sazonados; aderezos para ensaladas; mayonesa; adobos; condimentos; salmueras, mostaza; vinagre; salsas (condimentos); especias; salsas y mezclas de salsa.

El rechazo se da por considerar que transgrede derechos previos de tercero tal y como se

desprende de su análisis y cotejo con las marcas registradas dada su similitud gráfica, fonética e ideológica, como de los productos que se pretenden proteger y comercializar lo que podría generar confusión para el consumidor respecto de su origen empresarial, lo cual transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

El Registro de origen también ordenó continuar el trámite de la solicitud de la marca propuesta con relación a los productos en **clase 29**: productos alimenticios preparados, incorporados o derivados de carne, pescado, aves, caza, mariscos y crustáceos; productos de mariscos; cobertura de frutas; queso crema; fruta en polvo para mezclar con el postre; en **clase 30**: mezclas de harina para cocinar; mezclas de masa para cocinar; mezclas de harina para hornear; mezclas de masa para hornear; lustres; café; té; cacao; azúcar; arroz; tapioca; sagú; sustitutos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería; helados; miel; melaza; levadura; polvo de hornear; sal; mezclas de masa para cocinar; y los solicitados en **clase 32**: siropes/jarabes para bebidas.

Inconforme con lo resuelto la representación de la empresa apelante expone como agravios lo siguiente:

1. Que todos los signos citados son diferentes, no se están considerando todos los elementos denominativos y figurativos, los signos no suenan igual, no se escriben igual y no significan lo mismo.
2. Que el Registro obvia sus propios criterios por medio de los cuales otorga registros dejando de lado el principio de seguridad jurídica, mediante el que se debe garantizar al usuario que sus derechos no serán violentados y mantener una línea de análisis, y que al presente caso le anteceden cinco expedientes.
3. Que los elementos diferenciadores y dominantes en estas marcas son totalmente desiguales, lo cual justifica su coexistencia entre ellas. Es imposible que el público

consumidor se confunda entre el distintivo solicitado por su representada y el que resulta ser la base de la objeción.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hechos probados el elenco de signos distintivos previamente registrados descritos en el considerando segundo punto ii) de la resolución venida en alzada.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza de importancia para lo resuelto.

CUARTO. 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. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos y su reglamento, 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 esta 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.

En este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, el cual se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Al respecto, la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estas 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.

Con el fin de determinar la existencia de esta confusión se procede a cotejar los signos entre sí, para lo cual el operador jurídico debe colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que estos despierten, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

De ello se deduce que el cotejo marcario, tomando en consideración las reglas del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva, 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.

En consecuencia, la normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, son muy claros en negar la admisibilidad de una marca cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente, al público consumidor, o otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo

derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de cierta calidad según de donde provengan.

En seguimiento a los argumentos expuestos y examinando los signos en pugna, se observa que las marcas inscritas conforme los hechos probados de esta resolución corresponden a los siguientes signos marcarios:



registro 188020, en clase 30 internacional, para proteger: salsas (condimentos), productos para aromatizar o sazonar alimentos, vigente hasta el 30 de marzo de 2029; y



registro 231526, en clase 29 internacional, para proteger: sopas, concentrados de sopas, preparaciones para hacer sopas; caldos, concentrados de caldo, preparaciones para hacer caldos, consomés, vigente hasta el 14 de noviembre de 2023; ambas propiedades de la compañía SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.; y



registro 247355, en clase 30 internacional, para proteger: salsas (condimentos), vigente hasta el 16 de octubre de 2025, propiedad de la empresa ELEMENTOSCR S.A.

Los signos inscritos son de naturaleza mixta, compuestas por una parte denominativa y otra figurativa. Por su parte, la marca solicitada “CHEF’S OWN”, es denominativa y en su globalidad se conforma de dos palabras.

Es de importancia considerar que desde una visión en conjunto el signo propuesto contiene el término “CHEF” también contenido en los signos inscritos, que traducido al español se

define como “cocinero”, lo cual no aporta distintividad alguna por ser una palabra genérica y de uso común en relación con el tipo de productos que se pretenden proteger; por lo que, desde el punto de vista gráfico, queda claro que los signos comparten el mismo término, el cual representa el elemento de mayor percepción y que podría hacer pensar al consumidor que las marcas provienen de un mismo origen empresarial al compartir la misma dicción, de manera que este componente se constituye como el elemento distintivo y preponderante de los signos y en este sentido, los signos se percibirán de la misma manera también a nivel fonético, dada su semejanza.

Por otra parte, si bien es cierto los signos inscritos cuenta con diseño, ello no elimina la preponderancia de la parte denominativa “**CHEF’S**” del signo propuesto, el cual visto de manera conjunta puede ser relacionado por el consumidor medio con los que se encuentran registrados.

Además, dentro del contexto ideológico, no es posible obviar que el denominativo propuesto “**CHEF’S OWN**” al compartir la palabra “**CHEF**” con los signos inscritos, como se ha indicado líneas arriba, evocan a una misma idea o concepto en la mente del consumidor. La palabra empleada “**CHEF**” según el concepto dado por el Diccionario de la Real Academia Española refiere a “jefe de cocina en especial de un restaurante”, y la palabra “**OWN**” según el Diccionario de Cambridge significa “que pertenece a una persona en particular”, por lo que en su contexto global refiere a la idea de que el producto es propiedad del “chef”; en consecuencia al contener esta identidad con relación a los signos registrados que utilizan la palabra “**CHEF**” el consumidor lo relacionará de manera directa, por lo que no es posible su coexistencia registral.

Respecto, del signo marcario CHEFZ se omite valoración ideológica por cuanto el mismo es un término de fantasía que no cuenta con significado alguno.

Ahora bien, si los signos son totalmente diferentes los productos o servicios no se incluyen en el cotejo, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

De manera tal, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero para proteger productos o servicios disímiles. Para el caso bajo examen, se observa que los signos inscritos protegen:



registro 188020, en clase 30 internacional: salsas (condimentos), productos para aromatizar o sazonar alimentos.



registro 231526, en clase 29 internacional: sopas, concentrados de sopas, preparaciones para hacer sopas; caldos, concentrados de caldo, preparaciones para hacer caldos, consomés.



registro 247355, en clase 30 internacional: salsas (condimentos).

Por su parte, la marca de fábrica y comercio propuesta “**CHEF’S OWN**” pretende la protección de los siguientes productos:

Clase 29: productos alimenticios preparados, incorporados o derivados de carne, pescado, aves, caza, mariscos y crustáceos; productos de mariscos; sopas; preparaciones para hacer sopa; bases de mariscos y sopas, caldos de alimentos, a saber, caldos de mariscos, caldos de carne de res, caldos de pollo, caldos de verduras y caldos de sopas; caldo; sopa en polvo;

cobertura de frutas; queso crema; fruta en polvo para mezclar con el postre.

Clase 30: condimento para sopas, salsas y carne; base para salsa; condimentos alimenticios; recubrimientos para alimentos, en concreto, recubrimientos para alimentos hechos de pan/empanado y mezcla de recubrimientos sazonados; aderezos para ensaladas; mezclas de harina para cocinar; mezcla de masa para cocinar; mezcla de harina para hornear; mezcla de masa para hornear; mayonesa; adobos; condimentos; lustres; salmueras, café; té; cacao; azúcar; arroz; tapioca; sagú; sustitutos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería; helados; miel; melaza; levadura; polvo de hornear; sal; mostaza; vinagre; salsas (condimentos); especias; salsas y mezclas de salsa; mezclas de masa para cocinar.

Clase 32: siropes/jarabes para bebidas.

Como puede observarse los productos subrayados son de una misma naturaleza y se encuentran dentro de la misma gama de productos comercializados por los registros inscritos. Por ende, el consumidor podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar y en este sentido tendría dudas razonables de la conexión entre los productos, lo que evidencia que, de coexistir los signos en el mercado, el riesgo de confusión u asociación empresarial con respecto a los signos marcarios inscritos y tales productos sería inevitable, por lo que no es posible su coexistencia registral.

Por lo anterior, este Tribunal avala el criterio dado por el Registro de instancia, para que se continúe con el trámite de la solicitud del signo marcario “**CHEF’S OWN**” para la protección y comercialización en la **clase 29** de: productos alimenticios preparados, incorporados o derivados de carne, pescado, aves, caza, mariscos y crustáceos; productos de mariscos; cobertura de frutas; queso crema; fruta en polvo para mezclar con el postre; en **clase 30:** mezclas de harina para cocinar; mezclas de masa para cocinar; mezclas de harina para hornear; mezclas de masa para hornear; lustres; café; té; cacao; azúcar; arroz; tapioca; sagú; sustitutos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y

confitería; helados; miel; melaza; levadura; polvo de hornear; sal; mezclas de masa para cocinar; y todos los productos solicitados en **clase 32**: siropes/jarabes para bebidas. Lo anterior, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.

En cuanto a los agravios, que se resumen en el alegato de que todos los signos citados son diferentes y que los elementos denominativos y figurativos no se están considerando, porque estos no suenan igual, no se escriben igual y no significan lo mismo, este Tribunal considera que tales manifestaciones deben ser rechazadas por cuanto el fundamento central de la resolución venida en alzada es el rechazo por derecho de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, y como fue analizado y determinado en el desarrollo de esta resolución, existen tres signos inscritos, que son fonética, gráfica e ideológicamente similares al solicitado, razón por la cual los signos no pueden coexistir y procede su denegatoria.

Por otra parte, con respecto al principio de seguridad jurídica por medio del cual se debe garantizar al usuario que sus derechos no serán violentados y en cuanto a que el Registro debe mantener una línea de análisis y criterio, se debe señalar que efectivamente la seguridad jurídica es uno de los principios básicos que rige la materia registral, y de la cual esa instancia administrativa es garante en apego y concordancia con lo preceptuado en el artículo 1 de la Ley de marcas citada, en resguardo de los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y el de los consumidores. Sin embargo, cabe destacar que esos derechos inscritos no son vinculantes para la inscripción de signos que se presenten con posterioridad ante el Registro de la Propiedad Industrial, por ende, no pueden ser un justificante inmediato para su otorgamiento, en tanto cada caso ha de ser resuelto y valorado según su naturaleza y conforme al marco de calificación registral que le corresponda aplicar de acuerdo con el momento de presentación.

Lo anterior, aunado a que en materia de marcas debe aplicarse el principio de individualidad en la calificación de estas, pues cada signo debe ser valorado o cotejado conforme las normas

existentes sin sujeción respecto de casos resueltos con anterioridad. Asimismo, los criterios que debe aplicar la autoridad registral, ya sea para conceder o en su defecto denegar signos marcarios, deben ser cada vez más rigurosos dada la diversidad de solicitudes que ingresan a la corriente registral y la posible afectación que se podría desencadenar hacia los derechos de terceros y sus consumidores. En consecuencia, los argumentos expuestos no son de recibo.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa Griffith Foods International Inc., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:26:10 horas del 19 de mayo de 2020, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderado especial de la empresa Griffith Foods International Inc., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:26:10 horas del 19 de mayo de 2020, la que en este acto se confirma. 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 dejará 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
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33