

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2020-0293-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA DEL SIGNO “CHEF’S OWN”**

**GRIFFITH FOODS INTERNATIONAL INC., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-60)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

**VOTO 0649-2020**

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

Recurso de apelación interpuesto por la abogada **Marianella Arias Chacón**, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en condición de apoderada especial de la empresa **GRIFFITH FOODS INTERNATIONAL INC**, organizada y constituida bajo las leyes de Delaware, con domicilio One Griffith Center, Alsip, Illinois 60803, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:20:22 horas del 15 de mayo del 2020.

**Redacta el juez Villavicencio Cedeño.**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La abogada **Arias Chacón**, en la representación citada, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **CHEF’S OWN**, para distinguir 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 en **clase 29**, y siropes/jarabes para bebidas, en **clase 32**.

El Registro de la Propiedad Industrial rechazó parcialmente lo pedido por presentar similitud con signos previamente registrados por terceros, indicando que **se rechaza únicamente** para 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, sopa en polvo en clase 29, **y se continúa con el trámite de inscripción** para 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 29, y siropes/jarabes para bebidas, en clase 32.

Inconforme con lo resuelto, la abogada **ARIAS CHACÓN** lo apeló, y expuso como agravios:

La comparación del Registro dejó de lado componentes importantes de cada uno de los signos, y se está centrando en un solo elemento de coincidencia CHEF. Cada uno de los signos contiene elementos que le generan identidad y lo diferencian del resto.

Precisamente esta es la razón por la que todos los signos citados se encuentran registrados, porque cada uno de ellos es diferente, y la posibilidad de asociación que alegó este Registro en el análisis de la solicitud es inexistente.

Resulta indebido y perjudicial un análisis de ese tipo, sin entrar en consideración de los elementos fundamentales. Es evidente que los elementos denominativos y figurativos que no se están considerando son los que marcan la diferencia, ya que no suenan igual, no se escriben igual y no significan lo mismo. Recordemos que el consumidor medio no realiza respecto del signo marcario un análisis profundo o sistemático para detectar las diferencias o similitudes entre una y otra marca, su percepción es en conjunto, sin separar elementos, como publicitariamente se presenta la marca.

Los elementos diferenciadores y dominantes en estas marcas son totalmente desiguales, lo cual justifica la coexistencia entre ellas. Es imposible que el público consumidor se confunda entre el distintivo solicitado por mi representada y el que resulta ser base de la objeción. No es posible que el análisis se base únicamente en ciertos elementos y no se valoren todos los aspectos diferenciadores que conforma a los signos.

**SEGUNDO: HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las marcas:



, registro 188020, propiedad de **Société des Produits Nestlé S.A.**, vence el 30 de marzo de 2029, para distinguir en clase 30: salsas (condimentos), productos para aromatizar o sazonar alimentos (folio 10 expediente principal).



, registro 231526, propiedad de **Société des Produits Nestlé S.A.**, vence el 14 de noviembre de 2023, para distinguir en clase 29: sopas, concentrados de sopas, preparaciones para hacer sopas, caldos, concentrados de caldo, preparaciones para hacer caldos, consomés (folio 13 expediente principal).



, registro 247355, propiedad de **ELEMENTOSCR S.A.**, vence el 16 de octubre de 2025, para distinguir en clase 30: salsas (condimentos) (folio 15 expediente principal).

**TERCERO: HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

---

**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 DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS.** En lo concerniente a las razones de irregistrabilidad por derechos de terceros, este Tribunal considera que, efectivamente, al signo objeto de denegatoria parcial, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), según se desarrollará:

Dicho artículo determina 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 ... 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.** (la letra en negrita no es del original).

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas (decreto ejecutivo 30233-J), 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.

Y los incisos d), e) y f) de dicho artículo indican:

... 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...

Se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto, siguiendo las reglas marcadas por la normativa marcaria.

---

## SIGNO SOLICITADO

# CHEF'S OWN

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

Siropes/jarabes para bebidas.

## MARCAS REGISTRADAS



Salsas (condimentos), productos para aromatizar o sazonar alimentos.




Sopas, concentrados de sopas, preparaciones para hacer sopas, caldos, concentrados de caldo, preparaciones para hacer caldos, consomés.

Salsas (condimentos).

Este Tribunal considera que, respecto al cotejo en conjunto de los signos, es importante resaltar que, a la hora de realizar la comparación marcaria, el examinador preferentemente debe tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias existentes. Esto es así, porque son las características comunes las que determinan la similitud marcaria y consecuente confusión del público consumidor.

Desde el punto de vista gráfico, se determina que entre el signo solicitado: **CHEF'S OWN**,

---

y las marcas registradas:  -  -  , existe semejanza, ya que del conjunto marcario resalta como elemento denominativo el término **CHEF**, con esto no se está violentando la regla del análisis en conjunto, ya que se están tomando en cuenta todos los componentes de los signos, y dichas semejanzas son muy marcadas visualmente, sobre todo al aclarar que las figuras que acompañan a los signos registrados no son elementos que pesen para diferenciarlos del solicitado, sobre todo porque el consumidor busca los productos por el nombre de las marcas, y en el caso bajo estudio gráficamente la parte denominativa es la que resalta. De la misma forma el elemento **OWN** del signo solicitado no es suficiente para dotarlo de aptitud distintiva frente a las marcas registradas.

Ante tales similitudes el consumidor puede asociar un mismo origen empresarial a los productos de la marca solicitada con los distinguidos con las marcas prioritarias.

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.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación del conjunto marcario es similar, no existiendo para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados ya que son términos que se pronuncian de forma equivalente. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma equivalente 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, siendo que la expresión sonora del elemento predominante (**CHEF**) es idéntico.

En el campo ideológico las marcas evocan la idea del jefe o superior de la cocina, el consumidor asocia el término **CHEF** como la persona especializada en gastronomía que

---

---

dirige la cocina de un restaurante o servicio de alimentación, por lo que en dicho ámbito también hay identidad.

Con respecto al principio de especialidad, se procede analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

En el presente caso, y tal como determinó el Registro de la Propiedad Industrial, el signo solicitado pretende distinguir algunos productos de la clase 29 (*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; sopa en polvo*) que están en los listados de las marcas registradas, y estos a la vez se relacionan con otros productos como *salsas (condimentos), productos para aromatizar o sazonar alimentos*.

Es por esta razón que se presenta el riesgo de confusión, ya que los productos se ofrecen en el mercado de forma similar, tienen los mismos canales de distribución, son de la misma naturaleza (productos alimenticios), sumado a esto puede darse una asociación o relación entre los productos.

Además, **en caso de 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.

Mas el rechazo realizado no fue para el listado total, con lo cual concuerda este Tribunal, ya que algunos de los productos solicitados sí se diferencian lo suficiente como para permitir una parte del listado propuesto

Por lo anterior, lo pertinente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra



---

la resolución venida en alzada, la cual se confirma según los productos que rechazó y los que permitió que continúen en trámite.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por **Marianella Arias Chacón**, representando a **GRIFFITH FOODS INTERNATIONAL INC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:20:22 horas del 15 de mayo de 2020, la cual se confirma según los productos rechazados y los permitidos para continuar. 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**.

*Karen Quesada Bermúdez*

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Priscilla Loretto Soto Arias*

*Guadalupe Ortiz Mora*

mgm/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**