



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0058-TRA-PI**

**Oposición en solicitud de registro como marca del signo AZUVIA**

**Marcas y otros signos**

**Compañía Numar S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1596-2010)**

### ***VOTO N° 1051-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas cinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco-setecientos tres, en su condición de apoderada especial de la empresa Compañía Numar S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento setenta y tres mil novecientos noventa y ocho, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y dos minutos, dieciséis segundos del quince de noviembre de dos mil diez.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veinticuatro de febrero de dos mil diez, la Licenciada Reuben Hatounian, representando a la empresa Compañía Numar S.A., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **AZUVIA**, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para distinguir café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café, harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, endulzantes naturales,



así como un edulcorante artificial bajo en calorías y sustituto del azúcar en productos alimenticios y en bebidas.

**SEGUNDO.** Que por escrito presentado ante el Registro en fecha dieciséis de abril de dos mil diez, el señor Rigoberto Vega Arias, representando a la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA), se opuso al registro solicitado.

**TERCERO.** Que por resolución de las trece horas, treinta y dos minutos, dieciséis segundos del quince de noviembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición planteada y denegar la solicitud de registro de marca.

**CUARTO.** Que en fecha diez de diciembre de dos mil diez, la representación de la empresa Compañía Numar S.A. planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Mora Cordero; y**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **AZUVIA**, a nombre de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar, registro N° 179274, vigente hasta el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, para distinguir en clase 30 de la nomenclatura internacional azúcar y mieles (folios 52 y 53).



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay identidad entre la marca inscrita y el signo solicitado, además de relación en los productos, rechaza lo peticionado.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que los productos son diferentes, lo cual permite la coexistencia registral.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS.** Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado como marca
<b>AZUVIA</b>	<b>AZUVIA</b>
Productos	Productos
Clase 30: azúcar y mieles	Clase 30: café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café, harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, endulzantes naturales, así como un edulcorante artificial bajo en calorías y sustituto del azúcar en productos alimenticios y en bebidas



La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterio que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.

“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.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1<sup>era</sup> edición, 2002, pág. 293.**

En el presente asunto existe identidad entre los signos, por lo tanto en tesis de principio se puede acordar la coexistencia registral si los productos son lo suficientemente dispares como para impedir que el consumidor se vea confundido en su acto de consumo. Pero tal disparidad no se encuentra presente. Si bien la empresa solicitante eliminó de su listado de productos propuestos al azúcar y a la miel, considerando que con ello se allanaría el camino a su solicitud, con tal supresión no se supera el hecho de que el azúcar y la miel están dirigidos a la alimentación, al igual que los productos remanentes del listado que fuese por la parte reducido, y por lo tanto están relacionados; pero más allá de eso, la enumeración propuesta incluye “*un edulcorante artificial bajo en calorías y sustituto del azúcar en productos alimenticios y en bebidas*”, o sea, que se pretende hacer distinguir con un signo idéntico a preparaciones de diversa naturaleza, sean azúcar y sustituto: ambos buscan endulzar, pero bajo supuestos de consumo de calorías muy diferentes el uno del otro. Esto hace que sean productos altamente relacionados, máxime que en ambos casos están dirigidos al consumidor final, se comercializan por medio de los mismos canales de distribución y puestos de venta, todo lo cual hace lo suficientemente probable que se produzca error o confusión en él. Por todo lo anterior es que se encuentra que los signos cotejados no pueden coexistir en el ámbito registral. Conforme a las consideraciones que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución final venida en alzada.



**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian representando a la empresa Compañía Numar S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y dos minutos, dieciséis segundos del quince de noviembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

**Norma Ureña Boza**

**Pedro Daniel Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Jorge Enrique Alvarado Valverde**



***DESCRIPTORES***

*Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*-TE. Marca registrada o usada por un tercero*

*-TG. Marcas inadmisibles*

*-TNR. 00.41.33*