



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0370-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de servicios “LUCKY CLOVER”

GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2012-3087)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 1076 -2013

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco- setecientos tres, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- ciento setenta y tres mil seiscientos treinta y nueve, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veinticuatro minutos y veintitrés segundos del catorce de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de Marzo del 2012, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, cédula de identidad número uno- quinientos treinta y dos- trescientos noventa, en su condición de Gestor Oficioso de la compañía **THE SUN PENINSULA LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del estado de Florida, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios **“LUCKY CLOVER”**, para proteger y distinguir *“Servicios para proveer alimentos y bebidas; alojamiento temporal”* en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.



II. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días veintiséis, veintisiete y veintiocho de junio del dos mil trece, en las Gacetas números ciento veintitrés, ciento veinticuatro y ciento veinticinco, y dentro del plazo conferido la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, de calidades y condición mencionadas, formuló en fecha veintisiete de agosto de dos mil doce, oposición al registro de la marca de servicios propuesta.

III. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas con veinticuatro minutos y veintitrés segundos del catorce de febrero de dos mil trece, dispuso (...) *Se declara sin lugar la oposición interpuesta por la apoderada especial de **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.** contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios “LUCKY CLOVER”; en clase 43 internacional protegiendo servicios para proveer alimentos y bebidas y alojamiento temporal; presentada por el apoderado de **THE SUN PENINSULA LLC**, la cual en este acto se acoge.*

IV. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en la condición y calidades indicadas, mediante escrito presentado el 15 de Marzo del 2013, interpuso recurso de apelación, siendo, que la Subdirección del Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las catorce horas con veintiún minutos y treinta y cinco segundos del cinco de abril del dos mil trece, admitió el referido recurso.

V. Que a la sustanciación 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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo de 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta el Juez Arguedas Pérez

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal acoge como hechos probados y no probados los indicados en la resolución apelada, indicándose solamente que el hecho probado primero encuentra su sustento a folios sesenta y uno al ciento veinticinco, del expediente.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**LUCKY CLOVER**”, en clase 43 internacional, acogiendo la solicitud de la marca, fundamentándose en que al analizar la normativa, doctrina y jurisprudencia, considera esa instancia que no se encuentran en presencia de una marca notoria y en aplicación al principio de especialidad no existe argumento desde el punto de vista legal para denegar la solicitud presentada, dado que no existe identidad con los signos inscritos propiedad de la oponente que provoque algún riesgo de confusión o asociación empresarial capaz de generar errores en los consumidores, no trasgrediendo los incisos a), b), c) y e) del artículo 8 de la Ley de Marcas, por lo que cumple con los requisitos normativos para convertirse en marca registrada y al coexistir en el mercado con los signos de la oponente cumplirían la función distintiva de las marcas.

Por su parte la apelante inicia diciendo que su representada tiene inscrita la marca **CLOVER BRAND** desde el año 1980 y la marca **CLOVER** desde 1984 en Costa Rica en varios países de la región y estas marcas se encuentran en proceso de cambio de nombre del titular de Compañía Numar S.A a favor de Grupo Agroindustrial Numar S.A., debido a la fusión por absorción entre ambas empresas prevaleciendo la última. Agrega que su representada es una empresa líder en el mercado nacional e internacional como fabricante y distribuidora de productos alimenticios y procede a detallar los registros de signos distintivos en Costa Rica y en la región que contienen la denominación **CLOVER**.

Continúa diciendo que entre ambas marcas es evidente la similitud gráfica, fonética e ideológica. Similitud gráfica dado que la marca **LUCKY CLOVER** presentada por el solicitante y la marca **CLOVER** registrada a nombre del oponente, son marcas idénticas desde el punto de vista gráfico



ya que están conformadas por exactamente las mismas letras, con la única excepción que la marca solicitada tiene la denominación “LUCKY” cuya traducción al español es “afortunado” por lo que carece de distintividad y novedad para ser registrada.

Similitud fonética por cuanto al ser pronunciadas las marcas CLOVER y CLOVER son idénticas, al estar conformadas por la misma palabra y al pronunciarse son idénticas.

Similitud ideológica por cuanto CLOVER y CLOVER tienen el mismo significado: un trébol en castellano.

Asimismo, los productos que pretende proteger el solicitante si bien no son idénticos a los que protegen la marca de su representada, si existe el riesgo de asociación por parte del consumidor.

Cita además el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y resalta que los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí en 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, e indica que a pesar de que las marcas de su representada no se encuentran registradas expresamente en la clase 43, sí se encuentran registradas en las clases 29,30, 31, 32 y 33 que protege distintos productos alimenticios como café, aceite, mantecas, grasas, alimentos comestibles, vinos, licores, jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas y refrescos, productos agrícolas, granos, preparaciones hechas con cereales, salsas de tomates, mostaza, grasas comestibles, sopas entre otros productos similares relacionados con alimentos.

El proponente pretende proteger en la clase 43, respectivamente “*Servicios para proveer alimentos y bebidas, alojamiento temporal*”, y la marca de su representada protege productos relacionados con alimentos y bebidas, por cual es claro y evidente que existe asociación entre los productos de ambas empresas, que estarían induciendo a error al consumidor.

Por otra parte también se menciona el artículo 8 de la ley de rito que habla sobre las marcas inadmisibles por derechos de terceros, e indica que la marca LUCKY CLOVER no se puede registrar en vista de que incurre en las prohibiciones del artículo 8 inciso a), b), c) y e) de la Ley



de Marcas, reiterando que la marca CLOVER es reconocida por el público consumidor y la empresa solicitante se estaría aprovechando del prestigio de la marca de su representada, por lo que solicita que se proceda a revocar la resolución recurrida.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Respecto a las alegaciones del recurrente, este Tribunal es del criterio que las mismas son de recibo, ya que lleva razón cuando manifiesta que existe similitud entre la marca solicitada “**LUCKY CLOVER**” en clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza y los signos inscritos “**CLOVER**” propiedad de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.**, que se detallan en los hechos probados que fueron acogidos por este Tribunal.

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), b) y d) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.

El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas.

Respecto a este examen, el Dr. Fernández-Nóvoa indica: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va



a suscitar en los consumidores.” (Fernández-Nóvoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A., España 1984, p.p. 199 y ss).

En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario.

En el caso concreto, cotejadas en conjunto la pretendida marca “**LUCKY CLOVER**”, y los signos inscritos “**CLOVER**” estima este Tribunal, que entre éstos signos se presenta una similitud gráfica, fonética e ideológica capaz de inducir a error a los consumidores, por las razones que se dirán y lo que por sí es motivo para tener por recibido los agravios planteados por la empresa apelante.

La marca solicitada y los signos inscritos son gráficamente muy similares, dado que en ambos signos contienen el vocablo “**CLOVER**”, el cual es el término que sobresale en ambos y que el consumidor medio retendría con más facilidad en su mente, por lo que consecuentemente también dicha similitud provocaría que fonéticamente sean también muy parecidos, debido a que auditivamente se escucharían de una forma muy semejante y la expresión LUCKY no produce una diferenciación suficiente ente éstos.

Aunado a lo anterior, al estar inmerso dentro de ambos signos el vocablo “**CLOVER**”, se puede llevar también al consumidor a una confusión ideológica, dado que el término “**CLOVER**” al ser traducido al idioma español tiene como significado “**TRÉBOL**”, lo cual puede ser interpretado como que tienen el mismo origen empresarial.

De acuerdo a lo expuesto, considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende inscribir de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otro signo que se encuentre inscrito, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular, en este caso, la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.**, goza “*del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y*



denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión”.

Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume*”. (Lobato, Manuel, “**Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas**”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la inscripción de la marca solicitada para la **clase 43** de la Clasificación Internacional de Niza, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) , b) y d), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas, y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

En virtud de lo expuesto, es dable manifestar que la resolución apelada no muestra un adecuado análisis de los signos. Con el cotejo realizado por este Tribunal, se observa que los signos enfrentados presentan más similitudes que diferencias, por lo que la marca solicitada no goza de suficiente distintividad, que permita coexistir con los signos inscritos, sin que ello cause entre el público consumidor algún riesgo de confusión al momento de adquirir los productos los signos identifican, por lo que considera este Tribunal que el signo propuesto “**LUCKY CLOVER**” no es registrable, de ahí que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veinticuatro minutos y veintitrés segundos del catorce de febrero de dos mil trece, la que en este acto se revoca.

CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veinticuatro minutos y veintitrés segundos del catorce de febrero de dos mil trece, la que en este acto se revoca, para que se deniegue la marca solicitada **“LUCKY CLOVER”**. 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.-**NOTIFÍQUESE**.

Zayda Alvarado Miranda

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR. 00.41.36