



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0599- TRA-PI-

Oposición a la inscripción de Nombre Comercial “DEL CHEF”

GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2012-1123)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

## VOTO N° 234-2014

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece horas treinta y cinco minutos del once de marzo de dos mil catorce.**

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Licenciada Wendy Garita Ortiz, con cédula de identidad número uno-ochocientos siete cero sesenta y ocho, apoderada especial de la empresa **ELIMAR Y NAZLEA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas tres minutos diecinueve segundos del veintitrés de mayo de dos mil trece.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día siete de febrero de dos mil doce, por la Licenciada Wendy Garita Ortiz, con cédula de identidad número uno-ochocientos siete cero sesenta y ocho, apoderada especial de la empresa **ELIMAR Y NAZLEA SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicita la inscripción del nombre comercial **DEL CHEF** para proteger y distinguir “*un establecimiento dedicado a la elaboración de salsas aderezos, condimentos, pulpas, siropes y refrescos.*”

**SEGUNDO.** Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, apoderada especial de la sociedad **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR SOCIEDAD**. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas



tres minutos diecinueve segundos del veintitrés de mayo de dos mil trece resolvió “(...) *SE RESUELVE: Se declara con lugar la oposición interpuesta por la señora GISELLE REUBEN HATOUNIAN, en su condición de apoderada especial de GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR SOCIEDAD, contra la solicitud de inscripción del Nombre Comercial “DEL CHEF”; presentado por la señora WENDY GARITA ORTIZ, en su condición de apoderada especial ELIMAR Y NAZLEA SOCIEDAD ANÓNIMA la cual se deniega”.*

**TERCERO.** Que la Licenciada Wendy Garita Ortiz, apoderada especial de la empresa **ELIMAR Y NAZLEA SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad las ocho horas tres minutos diecinueve segundos del veintitrés de mayo de dos mil trece

**CUARTO.** 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho probado y que incide en la resolución del Tribunal el siguiente:

1) **COCINERO (DISEÑO)**, bajo el registro número 216473 para proteger en clase 30 internacional: *Café, todo tipo de café, té, todo tipo de té, cacao, chocolate, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas a base de cereales, pan, bizcochos, tortas, productos de pastelería y confitería; helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para hornear, esponjar, sal, mostaza, pimienta, aderezos, vinagre, salsas,*



*especias, hielo; pastas alimenticias; condimentos y aderezos para ensaladas”* (Ver folios 77 a 78 del expediente administrativo)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No se encontraron hechos de esa naturaleza.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso bajo examen el Registro declaró con lugar la oposición interpuesta por la Licenciada GISELLE REUBEN HATOUNIAN, en su condición de apoderada especial de **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR SOCIEDAD**, y rechazó la solicitud de inscripción del Nombre Comercial **DEL CHEF**”, presentada por la empresa **ELIMAR Y NAZLEA SOCIEDAD ANÓNIMA** al considerar que desde el punto de vista ideológico los signos evocan en la mente del consumidor el mismo concepto, máxime que protegen los mismos productos y el significado del signo solicitado CHEF sería el mismo término de la marca inscrita COCINERO y aunque el solicitado se encuentre en otro idioma, esta ya es identificado por la mayoría de los costarricenses tal y como su significado lo indica. Además el giro comercial pedido y los productos de la marca “COCINERO” en clase 30 que se protegen, son similares, a saber: aderezos, salsas, condimentos, razón por la cual pueda causar confusión en el público consumidor en cuanto al origen de los productos.

La apoderada de la compañía **ELIMAR Y NAZLEA SOCIEDAD ANÓNIMA** indica en su escrito de apelación, que su representada es la titular del signo DEL CHEF MIXTO con número de registro 183338 en clase 30, que incluye los productos mostaza, vinagres, salsas, condimentos. Agrega que la marca de la oponente COCINERO (DISEÑO) en clase 30, fue presentada con fecha de solicitud el día 27 de noviembre de 2011 y registrada el día 27 de febrero de 2012, situación que hace improcedente la solicitud de oposición sobre la marca “DEL CHEF” de su representada. Esta marca se presentó el día 22 de abril del 2008, por lo que cuenta con la prioridad de haber solicitado el registro de la marca primero que la de la oponente.



**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** En cuanto a los agravios expuestos por la apoderada de la compañía **ELIMAR Y NAZLEA SOCIEDAD ANÓNIMA** y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico. El objetivo de la Ley de Marcas precisamente es:

*“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”*

Se advierte que el cotejo marcario únicamente se realiza con el signo inscrito en clase 30 internacional, que es con el que se relacionan los productos del signo solicitado, en lo que corresponde a esta oposición a saber:

**NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO**



## DEL CHEF

*Clase 49 “un establecimiento dedicado a la elaboración de salsas aderezos, condimentos, pulpas, siropes y refrescos.”*

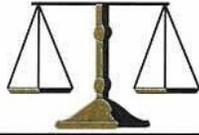
## MARCA INSCRITA Oponente

### COCINERO (DISEÑO)

Clase 30 internacional: *“Café, todo tipo de café, té, todo tipo de té, cacao, chocolate, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas a base de cereales, pan, bizcochos, tortas, productos de pastelería y confitería; helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para hornear, esponjar, sal, mostaza, pimienta, aderezos, vinagre, salsas, especias, hielo; pastas alimenticias; condimentos y aderezos para ensaladas”*

Siendo de tipo denominativo el signo solicitado y Mixto la marca inscrita, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente, en este escenario se observan elementos que hacen posible pensar en la similitud de los signos. Si bien gráfica y fonéticamente son diferentes, se detecta similitud a nivel ideológico, que genera un riesgo de confusión que el Registro debe impedir.

En cuanto a este cotejo se desprende que existe similitud en los distintivos marcarios, ya que evocan en la mente del consumidor el mismo concepto, toda vez que el significado del signo solicitado **CHEF** y el término **COCINERO**, con frecuencia son utilizados como sinónimos para referirse a una persona que cocina, por lo cual existe un riesgo de confusión en su parte denominativa. Este riesgo se consolida por tener la empresa que busca distinguirse con el nombre comercial pedido, un giro de producción de los mismos productos protegidos por la marca inscrita cotejada.



En el presente caso, el nombre comercial solicitado protege un establecimiento dedicado a la elaboración de “*salsas aderezos, condimentos, pulpas, siropes y refrescos,*” mientras que el inscrito también protege entre otros los mismos productos. De esta forma permitir la inscripción del signo pedido, se violaría no solo el artículo 65 que corresponden a la protección del tercero titular de un nombre comercial inscrito, sino también a la posible asociación empresarial. Además conforme lo indica el 24 inciso inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas, debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre signos y en el caso que se discute ideológicamente éstos son iguales.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicada la normativa citada, este Tribunal arriba a la conclusión tal y como lo expresó el Registro de Propiedad Industrial en la resolución recurrida, que no es posible la coexistencia registral de los signos contrapuestos, porque da lugar a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común.

Respecto a los agravios de la apelante, resulta importante señalar que, en este escenario es irrelevante cual signo inscrito puede tener prioridad, ya que una vez registrado un signo y hasta tanto no haya sido cancelado, el mismo goza de la protección registral conforme lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Marcas, por lo que no puede aceptarse la inscripción de nuevos signos que contraríen otro inscrito, en violación como es el caso que se conoce, del artículo 65 de la ley de rito en perjuicio del consumidor, la libre competencia y los derechos inscritos, esto a efecto precisamente de garantizar los objetivos del sistema marcario dados en el artículo 1 de la Ley de Marcas supra citado.

Al concluirse que el nombre comercial que se pretende registrar podría afectar los derechos de la empresa titular del signo inscrito, por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, por lo que quebrantan con ello lo estipulado en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del nombre comercial solicitado **DEL CHEF** fundamentado en una similitud ideológica con el signo



inscrito **COCINERO**, propiedad de **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR SOCIEDAD**.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Wendy Garita Ortiz, apoderada especial de la empresa **ELIMAR Y NAZLEA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas tres minutos diecinueve segundos del veintitrés de mayo de dos mil trece, la que en este acto se confirma.

**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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Wendy Garita Ortiz, apoderada especial de la empresa **ELIMAR Y NAZLEA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas tres minutos diecinueve segundos del veintitrés de mayo de dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción del nombre comercial “**DEL CHEF**”. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**