

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0646-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción como señal de propaganda del signo “Herencia Un legado de sabor (DISEÑO)”

GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-3644)

Marcas y otros signos

VOTO No. 375-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cinco minutos del veintiuno de abril del dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número 1-1055-0703, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.**, de esta plaza, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-173639, en contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas con veintitrés minutos y treinta y cuatro segundos del treinta de junio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 26 de abril de 2013, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, de calidades y en su condición antes citada, solicitaron la inscripción como señal de propaganda del signo:



para promocionar y distinguir los mismos productos de la marca “**DISEÑO ESPECIAL**” registro número 230063, en la clase 30 de la nomenclatura internacional con la que está relacionada, sean: “*café; café en grano, café molido, sucedáneos del café, bebidas frías y calientes, hechas a base de café, todo tipo de productos hechos a base de café, saborizantes de café, aromatizantes de café, café sin tostar, café con leche*”.

SEGUNDO. Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, el Licenciado **Fernando Lara Gamboa**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL LEGADO S.A.**, se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que mediante resolución dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas con veintitrés minutos y treinta y cuatro segundos del treinta de junio de dos mil catorce, resolvió declarar con lugar la oposición interpuesta y denegar la inscripción del signo solicitado.

CUARTO. Que en fecha dieciséis de julio de dos mil catorce, la representante de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.**, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y admitida para ante este Tribunal la apelación por resolución de las quince horas con siete minutos y cuarenta un segundos del primero de agosto de dos mil catorce.

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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.


Redacta la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado el registro de los siguientes signos distintivos:


1- A nombre de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.:**




- a. Marca de fábrica y comercio “”, inscrita el 13 de setiembre de 2013 bajo el registro No. 230063, vigente hasta el 13 de setiembre de 2023, para proteger y distinguir: “*café; café en grano, café molido, sucedáneos del café, bebidas frías y calientes, hechas a base de café, todo tipo de productos hechos a base de café, saborizantes de café, aromatizantes de café, café sin tostar, café con leche*”, en clase 30 de la nomenclatura internacional. (Ver folios 7 y 8).

2- A nombre de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL LEGADO S.A.:**




- a. Marca de fábrica “”, inscrita el 14 de diciembre de 1998 bajo el registro No. 110711, vigente hasta el 14 de diciembre de 2018, para proteger y distinguir: “*harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas; pastelería y confitería, helados*”, en clase 30 de la nomenclatura internacional. (Ver folios 114, 115 y 116).




- b. Marca de fábrica “”, inscrita el 13 de abril de 2012 bajo el registro No. 217488, vigente hasta el 13 de abril de 2012, para proteger y distinguir: “*chocolatería, confitería, cereales y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería, helados*”, en clase 30 de la nomenclatura internacional. (Ver folios 117, 118 y 119).



- c. Marca de fábrica “”, inscrita el 24 de febrero de 2012 bajo el registro No. 216283, vigente hasta el 24 de febrero de 2022, para proteger y distinguir: “*jaleas, mermeladas, frutas y legumbres en conserva, lácteos*”, en clase 29 de la nomenclatura internacional. (Ver folios 120, 121 y 122).

- d. Marca de fábrica “**DULCCIANAS EL ELEGADO**”, inscrita el 10 de enero de 2014 bajo el registro No. 233016, vigente hasta el 10 de enero de 2024, para proteger y distinguir: “*frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas y compotas; productos lácteos*”, en clase 29 de la nomenclatura internacional, y “*harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería, confitería, chocolatería, helados, miel*”, en clase 30 de la nomenclatura internacional (Ver folios 123, 124 y 125).



- e. Marca de fábrica y comercio “”, inscrita el 1° de agosto de 2014 bajo el registro No. 237212, vigente hasta el 1° de agosto de 2024, para proteger y distinguir: “*carne, pescado, aves y caza; extracto de carnes, embutidos,*

frutas y vegetales en conserva, congeladas, secas y cocidas; gelatinas mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”, en clase 29 de la nomenclatura internacional. (Ver folios 126, 127 y 128).



- f. Señal de propaganda “*El Legado*”, inscrita el 19 de agosto de 2014, bajo el registro No. 237660, para proteger y promocionar: *“harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, y helados, chocolaterías, jaleas, mermeladas, frutas y legumbres en conserva, lácteos, compotas, miel, relacionada con la marca “El Legado”, clases 29 y 30, registros números 216283 y 217488, “Legado”, clase 30, registro número 110711, “DULCCIANAS EL LEGADO”, clases 29 y 30 , registro número 233016.”* (Ver folios 129, 130 y 131).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el estudio del signo solicitado, procedió con su rechazo al determinar que este incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 62 incisos c) y d) ya que los productos que se distinguen con la marca que se asociará a la señal de propaganda, están íntimamente relacionados con los productos que ya se distinguen y promocionan con los signos inscritos, además de que en la propuesta se incluye una marca registrada. Al respecto estableció:

“[...] Los productos que distinguen los signos son similares, son productos alimenticios que se encuentran en la clase 30 y 29. Esto violenta la prohibición del inciso d) del artículo 62 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; “No podrá

*registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes: **Aquella cuyo uso en el comercio sea susceptible de causar confusión respecto de los productos, servicios, empresas o establecimientos de un tercero**”, en el presente caso la señal solicitada promociona productos de la clase 30: café, relacionados con los que protege las marcas registradas en clase 29 y 30, por ende se da la posibilidad de causar confusión. Al ser productos alimenticios como el café y pan, pastelería, jaleas, mermeladas el consumidor medio puede llegar a identificar un mismo origen empresarial, los productos protegidos por ambos signos pueden ser complementarios si se sirven en una cafetería, por lo que existe riesgo de confusión empresarial.*

*Otro aspecto de suma importancia para analizar es el hecho que la señal de propaganda solicitada HERENCIA UN **LEGADO** DE SABOR, incluye dentro de su denominación una marca registrada **LEGADO**, y no aporta autorización alguna de sus titular sea en este caso el oponente, por lo tanto la señal debe ser rechazada pues violenta el inciso c) del artículo 62: “**No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes: La que incluya un signo distintivo ajeno, sin la debida autorización**”. [...]*”

Por su parte la representante de la empresa recurrente **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.**, manifiesta que los signos no presentan similitud gráfica, fonética ni ideológica. Señala que gráficamente el signo solicitado cuenta con una serie de elementos adicionales a la palabra “LEGADO”, por lo que se trata de un signo complejo que en su conjunto conforma un signo totalmente nuevo y original que no es similar a las marcas oponentes. Indica que los signos fonéticamente son distintos. Agrega que al compartir únicamente el término “LEGADO” no existe mayor semejanza conceptual. Que los productos protegidos por las marcas oponentes son distintos a los productos distinguidos por la marca solicitada, que no se relacionan entre sí, y que ninguna de las marcas inscritas protege café ni ningún producto similar y que son los únicos que pretende promocionar su representada. Concluye que por lo expuesto no se violenta el artículo 89 de la Ley de Marcas y que si bien

es cierto son productos alimenticios, no se encuentran en la misma góndola en los supermercados y son giros completamente diferentes por lo que solicita se revoque la resolución apelada y se declare sin lugar la oposición y se inscriba la señal solicitada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Debe este Tribunal iniciar el presente análisis indicando que las marcas de la empresa opositora debidamente registradas y vigentes en Costa Rica están dedicadas a distinguir productos que están íntimamente relacionados con los que la señal de propaganda propuesta busca llamar la atención del público consumidor, razón por la cual el Registro las convierte en oponibles de pleno derecho, y éstas se encuentran dentro de los límites del principio de especialidad, por lo que la presente resolución se basa en un cotejo referido a marcas registradas.

De conformidad con el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 (en adelante, Ley de Marcas), la expresión o señal de publicidad comercial es definida como:

“[...] Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial. [...]”.

Tenemos entonces que dicha definición alude a lo que es la finalidad de la expresión o señal de publicidad o propaganda, que es la de captar el interés del público consumidor sobre determinado producto, mercancía, servicio, empresa, establecimiento o local comercial, debiendo la expresión ser original y característica, es decir, propia y especial respecto de los productos, servicios o giro sobre los que el titular de la marca o nombre comercial desea llamar la atención de los usuarios y consumidores.

De esta manera, una expresión o señal de publicidad se podrá registrar cuando cumpla los requisitos enunciados en el artículo 2, y que a su vez no se encuentre dentro de las causales

taxativas de irregistrabilidad que contempla el artículo 62 de la Ley de Marcas, que establece para lo que interesa al caso bajo estudio lo siguiente:

*“[...] **Prohibiciones para el registro.** No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes:*

[...]

c) La que incluya un signo distintivo ajeno, sin la debida autorización.

d) Aquella cuyo uso en el comercio sea susceptible de causar confusión respecto de los productos, servicios, empresas o establecimientos de un tercero. [...]”

Para el caso bajo examen, se observa que la señal de propaganda solicitada



contiene en su construcción la palabra “LEGADO”, que es el elemento central de la aptitud distintiva de las marcas previamente inscritas, y es también uno de los elementos preponderantes dentro del diseño solicitado. Además, los productos involucrados tienen que ver con productos alimenticios, por lo que están íntimamente relacionados, pudiendo provocar entonces que el consumidor se vea afectado a la hora de realizar su acto de consumo tal y como lo estableció el Órgano a quo en la resolución aquí recurrida, lo cual este Tribunal avala.

Determina este Tribunal que al incluir la señal de propaganda solicitada totalmente la parte denominativa de los signos inscritos para productos íntimamente relacionados, hace que la misma se confunda con dichos signos, ya que el consumidor asociará inmediatamente la frase publicitaria con las marcas inscritas y asimismo con la señal de propaganda inscrita bajo el registro No. 237660 y ello hace, que el consumidor confunda el origen empresarial de los

signos enfrentados para productos que están relacionados dentro del sector alimenticio.

Obsérvese como el signo inscrito “El Legado”, lo está para varias clases, en la 30 y en la 29. En esas clases se protegen productos que se relacionan con los del café y que se pueden expender en los mismos locales comerciales. Ello aunado a que el término legado es sinónimo de herencia, ya que según el Diccionario de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, dentro de sus varias acepciones indica: “Disposición que en su testamento o condicilo hace un testador a favor de una o varias personas naturales o jurídicas”, lo que hace que igualmente el consumidor confunda las marcas inscritas con la pedida. El término “Herencia” no viene en este caso a individualizar e identificar la marca solicitada con las inscritas, ya que todos giran alrededor del término “legado” y este vocablo es sinónimo de “herencia”. Bajo esa premisa, la administración Registral debe proteger al titular inscrito, ya que conforme lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos el propietario de un derecho marcario adquiere el derecho de excluir a terceros que pretendan utilizar un signo igual o similar al suyo. Los efectos materiales que despliega este artículo le dan seguridad al titular marcario que ningún otro competidor podrá utilizar su marca inscrita sin su consentimiento.

Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal rechaza en su totalidad los agravios expuestos por la apelante y declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.**, en contra la resolución venida el alzada, la que en este acto se confirma y se deniega la inscripción del signo solicitado.

QUINTO. SOBRE EL 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 No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de

agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas con veintitrés minutos y treinta y cuatro segundos del treinta de junio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, por lo que se rechaza la inscripción del signo solicitado. 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

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

NA: Señales de propaganda

UP: SEÑALES DE PROPAGANDA

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TR: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.43.25