



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0020-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “UN LEGADO DE SABOR”

GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7917-2013)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 645 -2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del dos de julio del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, casada, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-1055-0703, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta y seis minutos y dieciocho segundos del treinta de setiembre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día once de setiembre del dos mil trece, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa aludida, solicitó al Registro la inscripción de la señal o expresión de publicidad comercial “**UN LEGADO DE SABOR**”, para promocionar y publicitar: *“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, productosde*



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, café; café en grano, café molido, sucedáneos de 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 relación con la marca “Herencia (DISEÑO)”, clase 30, registro número 233079.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cuatro de febrero del 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 a la inscripción de la señal de propaganda citada, con base en sus marcas registradas “**LEGADO**” y “**EL LEGADO**”, Registros Nos. 110711, 217488 y 216283, alegando similitud con las mismas.

TERCERO. Que mediante resolución de las catorce horas con treinta y seis minutos y dieciocho segundos del treinta de setiembre del dos mil catorce, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso: “[...] *se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL LEGADO S.A., contra la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “UN LEGADO DE SABOR”; presentada por el apoderado GRUPO INDUSTRIAL NUMAR, S.A., la cual se deniega. [...]”*, en consideración a que ya existen inscritas, las marcas “**LEGADO (DISEÑO)**”, “**EL LEGADO (DISEÑO)**” y “**DULCCIANAS EL LEGADO**”, propiedad de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL LEGADO S.A.**

CUARTO. Que contra la resolución citada, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, S.A.**, interpuso recurso de apelación expresando agravios. En este escrito el apelante limitó la lista de productos de la siguiente manera: “*café, todo tipo de café, sucedáneos del café, café; café en grano, café*”



molido, sucedáneos de 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”.

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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal previas las deliberaciones de rigor.


Redacta el Juez Suárez Baltodano, 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 enero de 2014 bajo el registro No. 233079, vigente hasta el 13 de enero de 2024, para proteger y distinguir: *“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, café; café en grano, café molido,*




sucedáneos de 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 139 y 140).

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




- b. 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 175 y 176).



- c. 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 178 y 179).





- d. 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 181 y 182).

- e. Marca de fábrica “**DULCCIANAS EL LEGADO**”, 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 184 y 185).

- f. 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 187 y 188).

- g. Señal de propaganda “”, 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 190 y 191).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

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) 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. 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 UN **LEGADO DE SABOR**, incluye dentro de su denominación una marca registrada **LEGADO**, y no aporta autorización alguna de su 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 completamente distintos. Agrega que al compartir únicamente el término “LEGADO” no existe mayor semejanza conceptual. Indica que las señales de propaganda se encuentran sujetas al mismo análisis al que se encuentran sometidas las marcas, por lo cual se vuelve necesario realizar el cotejo marcario bajo los mismos presupuestos. Señala que entre las marcas y las señales de propaganda existe una diferencia fundamental en tanto el primero distingue productos o servicios y el segundo frases publicitarias que llaman la atención sobre un ente determinado y que según el artículo 63 de la ley de marcas la señal está ligada al registro de la marca que publicita. Indica que no se puede analizar el signo propuesto sin el signo inscrito que promociona, sino que además debe analizarse en conjunto o en conexión con éste, sea en este caso el signo HERENCIA. Dicho signo constituye el elemento preponderante en el análisis completo según la jurisprudencia, es el vocablo que con mayor fuerza penetra en la mente del consumidor medio. Y que siendo así las cosas, el signo pretendido busca promocionar el signo inscrito “HERENCIA”, lo cual genera una diferencia adicional entre los signos, puesto que la señal de propaganda propuesta será percibida por el consumidor en conjunto o conexión con dicha marca inscrita de forma tal que la percepción será: “Herencia...un legado de sabor”. Agrega que para el cotejo marcario se debe tomar en cuenta la marca “HERENCIA”, lo que



aumenta las diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas de los signos, ya que de analizar la señal de propaganda sin el signo que pretende promocionar sería vaciar el contenido del artículo 63 de la ley de marcas. Concluye que no puede el registro otorgarle exclusividad absoluta a una empresa sobre un término de uso común como lo es “legado” ya que la señal de propaganda incluye el término pero evidentemente se enfoca en Herencia y se utiliza legado de manera accesoria. Que los productos protegidos por las marcas oponentes son distintos a los productos que pretende promocionar la señal de propaganda solicitada y no se relacionan entre sí, ninguna de las marcas registradas protege café ni ningún producto similar, que son los únicos que pretende promocionar mi representada y en razón de ello 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 de propaganda solicitada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Debe este Tribunal iniciar el presente análisis indicando que las marcas y señal de propaganda 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 “UN LEGADO DE SABOR” contiene en su construcción a 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 signo solicitado. Además, los productos involucrados tienen que ver con productos alimenticios, por lo que están íntimamente relacionados, por lo que el agravio de



la limitación de los productos básicamente a productos relacionados con café por parte del apelante, según fue expuesto, no resulta procedente. Este Tribunal es del criterio de que estos se encuentran relacionados con los productos de las marcas inscritas ya que el café se consume generalmente con repostería y leche. Esto puede 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, ya que se asocian los conceptos “legado” y “herencia”, confundiéndolos.

En conclusión, 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, y confundirá el origen empresarial de los signos enfrentados para productos relacionados, lo que violenta el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas.

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 la resolución venida en alzada la que en este acto se confirma y se deniega la inscripción del signo solicitado.

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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GRUPO INDUSTRIAL NUMAR, S.A.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta y seis minutos y dieciocho segundos del treinta de setiembre de dos mil catorce, 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Señal de publicad comercial

NA. Señal de Propaganda

UP. Señales de Propaganda

TR. Marcas inadmisibles

TNR. 00.43.25