



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0093-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de fábrica: “Cocinero (DISEÑO)”**

**MOLINOS IP S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-7980)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]**

## ***VOTO No. 900-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con treinta y cinco minutos del diez de noviembre de dos mil quince.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Molinos IP S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en 2 Rte. Du Simplon 16-Case Postale 29, Paudex, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con dos minutos y treinta y tres segundos del once de diciembre de dos mil catorce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de setiembre de 2014, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**Cocinero (DISEÑO)**”, en las **Clases 30 y 32** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*jugo de limón como condimento*” y “*jugo de limón como bebida*”, respectivamente.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 13:42:52 horas del 25 de setiembre de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen inscritas las marcas “**COCINERO**” y “**COCINERO (DISEÑO)**”, en clase 30 internacional, bajo los registros números **75434** y **216473**, por su orden, propiedad de la empresa **Grupo Agroindustrial Numar, S.A.**

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las doce horas con dos minutos y treinta y tres segundos del once de diciembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO** Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE: Rechazar PARCIALMENTE la inscripción de la solicitud presentada PARA LA CLASE 30: JUGO DE LIMÓN COMO CONDIMENTO, pudiendo continuar con la inscripción en la clase 32 solicitada para jugo de limón como bebida. [...]**”.

**QUINTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de diciembre de 2014, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **Molinos IP S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal expresó agravios.

**SEXTO.** 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, la nulidad 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

**Redacta el juez Alvarado Valverde, y;**



### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**COCINERO**”, bajo el registro número **75434**, en **Clase 30** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, S.A.**, inscrita el 30 de abril de 1991 y vigente hasta el 30 de abril de 2021, para proteger y distinguir: “*café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimientas, vinagres, salsas (con excepción de salsas para ensalada), especias, hielo*” (Ver folios 40 y 41).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**COCINERO**”, bajo el registro número **216473**, en **Clase 30** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, S.A.**, inscrita el 27 de febrero de 2012 y vigente hasta el 27 de febrero de 2022, 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 con cereales, pan, bizcochos, tortas, productos de pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, aderezos, vinagre, salsas, especias, hielo; pastas alimenticias; condimentos y aderezos para ensaladas*” (Ver folios 42 y 43).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.



**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada en la clase 30 del nomenclátor internacional y ordena continuar con el trámite de inscripción de esta, en la clase 32 de la nomenclatura internacional, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existen inscritas las marcas “**COCINERO**”, antes descritas, en la clase 30 del nomenclátor internacional, y para proteger y distinguir productos similares y relacionados, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, van dirigidos a considerar que no existe un peligro al coexistir las marcas enfrentadas ya que precisamente los productos de ambas marcas son totalmente distintas, y están dirigidos a consumidores con diferentes intereses, por lo que no habría obstáculo alguno en cuanto a la inscripción de la marca de su representada, por lo que la posibilidad de confusión es inexistente, no cumpliéndose los preceptos necesarios para alegarse la confusión en el público consumidor, o que se relacionen entre sí, y en ese sentido entra a regir el reconocido principio de especialidad regulado en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Agrega que basta con observar los diseños, y el término que se desea proteger, para determinar en primer lugar que el término “**COCINERO**” en sí mismo no puede ser de apropiación exclusiva por tratarse de un término de uso común. Alega que lo determinará su distintividad será precisamente el diseño gráfico o elementos adicionales que acompañan al término “**COCINERO**” lo que determinará el grado de distinción entre las marcas enfrentadas. Concluye que basta con analizar la lista de productos de las marcas enfrentadas para darse cuenta que no parece ningún producto que sea como el que trata de proteger su representada “jugo de limón como condimento”.

**CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR.** Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por la identidad entre uno y



otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, además de afectar su derecho de elección y socavar el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos. En virtud de la **identidad** denominativa entre las marcas enfrentadas y la **similitud y relación** entre los productos de éstas, a criterio de este Tribunal, no procede avocarse a realizar el **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, ya que resulta imposible la eventual coexistencia de éstas en la clase 30 de la nomenclatura internacional, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º inciso a) y b) y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 y los artículos 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002.

El tratadista Manuel Lobato analizando la Ley Española, en su Libro **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas**, Civitas Ediciones, S.L., Primera edición, 2002, señala al respecto lo siguiente:

*... No puede registrarse una marca que sea idéntica o similar a otra marca cuando los productos, servicios o actividades son idénticos o similares a los que la marca anterior se refiere. (art. 6.1 LM).*

*La Ley parte de varias situaciones en las que se combinan cuatro elementos: identidad de signos,  semejanza de signos,  identidad de productos o servicios,  similitud de productos o servicios.*

*El artículo 6.1 LM realiza una diferenciación al regular la prohibición relativa por colisión con una marca anterior. De un lado, existe una prohibición relativa incondicionada cuando hay doble identidad:  las marcas son idénticas y los productos o servicios con también idénticos [ART. 6.1.A].  De otro, en caso de similitud o identidad parcial (mismo distintivo o similar, productos o servicios son también idénticos o similares) la prohibición relativa queda condicionada a que exista un riesgo de confusión. A propósito de la doble identidad el artículo 6.1.a LM indica que «no podrán*



*registrarse como marcas los signos: a) que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos». En cambio y como se ha expresado, en los casos de identidad parcial o semejanza la Ley exige la existencia de riesgo de confusión: «no podrán registrarse como marcas los signos: b) que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público ...*

...

*De acuerdo con VAN BUNNEN, deben distinguirse los supuestos de identidad (cuasidentidad) entre marcas y servicios y los supuestos de semejanza. En el primer caso (cuando hay identidad) se aplica tajantemente el principio de incompatibilidad de signos. En el segundo (cuando hay semejanza) deben barajarse una serie de criterios: grado de conocimiento de la marca anterior, asociación mental entre ambas marcas, grado de parecido entre los signos enfrentados, grado de similitud de los servicios o productos contraseñados, etc. Esta distinción también es recogida por el Abogado General en las Conclusiones del 17-I-2002 (Marca ARTHUR, As, C-291/00) ... **(Lo subrayado no corresponde al original, se subraya en virtud de resaltar lo que interesa para el caso concreto).***

Del anterior análisis de las normas españolas podríamos decir que en nuestra legislación el artículo 8 incisos a) y b), es el que abarca las situaciones transcritas, por lo que para el presente asunto, es criterio de este Tribunal que se confirma la identidad de las marcas enfrentadas tanto gráfica –en su parte denominativa–, fonética e ideológica; y en la similitud y relación de los productos a proteger y distinguir por cada una de ellas. Es criterio de este Tribunal que desde el punto de vista ideológico el término “COCINERO” en las marcas enfrentadas juega un papel vital en el arte culinario para establecer sin lugar a dudas la relación entre los productos que nos ocupan, por lo que a todas luces resulta improcedente e inadmisibile su coexistencia registral, en virtud del riesgo de confusión y el riesgo de asociación que se le generaría al público consumidor.



En lo que respecta a la utilización del principio de especialidad, en este caso se ha de indicar, que los productos que se pretenden proteger para el distintivo solicitado y los que amparan los signos inscritos, están relacionados, tal y como se explicó supra, por lo que a este respecto no es posible su coexistencia.

En cuanto al principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su Comentario a la Ley 17/2001 citado líneas atrás, página 293, ha señalado:

*“... 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. ...”.*

Bajo ese conocimiento no es posible la registración del signo solicitado en clase 30 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir “jugo de limón como condimento”. Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

**QUINTO.** Por existir la certeza de que surja un riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas por encontrarse inscritas las marcas “**COCINERO**” y “**COCINERO (DISEÑO)**”, en clase 30 internacional, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**COCINERO (DISEÑO)**”, en la clase 30, para productos íntimamente relacionados, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados en el escrito de apelación por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **Molinos IP S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con dos minutos y treinta y tres segundos del once de diciembre de dos mil catorce, la cual en este acto se



confirma.

**SEXTO. 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 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **Molinos IP S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con dos minutos y treinta y tres segundos del once de diciembre de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma. 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***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***





**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**