



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0006-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “SARA”

INNOVA FOODS DE CENTROAMERICA, IFCA LTDA, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-7386)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0033-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta minutos del dieciséis de febrero de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **Diego Alejandro Turcios Lara**, abogado, vecino de Escazú, portador de la cédula de identidad: 9-0126-0560, en su condición de apoderado especial de la compañía **INNOVA FOODS DE CENTROAMERICA, IFCA LTDA**, cédula jurídica 3-102-800356, sociedad domiciliada en Calle Blancos, Complejo de Bodegas de Senara, Bodega #4, San José, Costa Rica, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:16:38 horas del 12 de octubre de 2023.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 28 de julio de 2023, el señor **Diego Alejandro Turcios Lara**, en condición de apoderado especial de la compañía **INNOVA FOODS DE CENTROAMERICA, IFCA LTDA**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“SARA”** para proteger y distinguir en **clase 29 internacional**: palmito en corte linguini; palmito en corte cabello de ángel; palmito en corte de arroz; palmito en corte lasaña; palmito en trozos; palmito entero; mermelada de piña; piña en aros en conserva; piña fresca en conserva.

Mediante resolución dictada a las 10:16:38 horas del 12 de octubre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción del signo solicitado, por considerar que es inadmisibles por derechos de terceros, conforme al artículo 8 incisos a) y b de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **INNOVA FOODS DE CENTROAMERICA, IFCA LTDA**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra lo resuelto, y expuso como agravios lo siguiente:

1. Se realiza un análisis lesivo, sin tomar en consideración la marca en su conjunto, la cual cuenta con letras adicionales distintivas que la diferencian totalmente de cualquier otra marca, así como del diseño de la marca registrada.
2. Las marcas pueden coexistir siempre y cuando exista la suficiente diferencia entre las ellas en donde los consumidores no puedan ser



susceptibles a confusión. En este caso, se está ante palabras diferentes, las cuales gráfica y fonéticamente cuentan con suficientes diferencias para su coexistencia, también con productos muy disimiles entre sí.

3. Existen marcas con características muy similares a la de su representada que han sido registradas sin problema por el Registro, inclusive en la misma clase, para lo cual adjunta ejemplos. El hecho de que una marca esté contenida en otra, inclusive con algunos productos que puedan guardar cierta similitud, no implica un rechazo automático de esta, por cuanto se debe analizar de una forma general la aptitud marcaria de cada una de ellas, y la posibilidad real de confusión que podrían generar.

4. La marca registrada SARASA, por más que contenga la marca solicitada, tiene una pronunciación completamente diferente, que la desliga por completo de la marca SARA, ya que esas últimas dos letras devienen en preponderantes en la audición del nombre. Asimismo, gráficamente, cuenta la marca con un diseño sumamente creativo, distinto, y en donde no predomina de ninguna forma el término SARA. Por otro lado, SARASA no es una palabra real si no un claro invento del titular de la marca, con lo cual, al utilizar el término SARA, resulta irreal que algún consumidor lo pueda ver relacionado con la marca de su mandante.

5. Los productos solicitados de su representada son sumamente específicos y se desligan de la generalidad que cubre la marca en conflicto, por lo que solicita se aplique el principio de especialidad.



SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica y comercio:



, registro:277728, inscrita desde el 25 de febrero de 2019, vigente hasta el 25 de febrero de 2029, titular: HNOS. RUBIO SARASA, S.L., para proteger y distinguir **en clase 29 internacional:** aceitunas en conserva, aceites y grasas comestibles, encurtidos, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas y compotas. (visible a folio 57 a 58 del expediente principal)

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, Ley N°7978, conceptualiza la marca de la siguiente forma:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de



identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

La legislación marcaría enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir, El artículo 8 de la Ley de marcas determina:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos



o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo, y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

[...]

En el caso que se analiza, resulta necesario confrontar los signos marcarios en conflicto para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de



confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis, se recurre al artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, el cual establece las reglas que se deben seguir:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:


- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha



confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

En atención a lo anterior, es que resulta necesario cotejar la marca propuesta y el signo inscrito:

<u>Marca propuesta</u>	<u>Marca registrada</u>
SARA	
Clase 29: palmito en corte linguini; palmito en corte cabello de ángel; palmito en corte de arroz; palmito en corte lasaña; palmito en trozos; palmito entero; mermelada de piña; piña em aros en conserva; piña fresca en conserva.	Clase 29: aceitunas en conserva, aceites y grasas comestibles, encurtidos, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas y compotas.

A nivel gráfico, la marca propuesta es denominativa, mientras la registrada es mixta. Si bien, coinciden en las primeras letras SARA/SARASA, el diseño o parte figurativa en el signo inscrito, y la inclusión de las letras “SA” al final, lo hacen suficientemente



distintivo, lo que le permite diferenciarse de la marca solicitada, sin que se presente riesgo de confusión en el mercado.

Desde el punto de vista fonético, la terminación “SA” en la marca registrada, hace que la articulación de los sonidos sea distinta y se perciba de manera diferente por el oído humano, por lo que tampoco existe semejanza en este aspecto.

Ideológicamente, la marca propuesta corresponde a un nombre femenino, mientras que la parte nominativa en el signo registrado es un término de fantasía, de tal forma que no evocan un concepto o idea semejante.

Respecto a los productos que buscan proteger y distinguir los signos en conflicto, no es necesario hacer referencia, pues como se indicó, los signos presentan diferencias suficientes que les permiten coexistir en el mercado.

Partiendo del análisis y cotejo realizado, este Tribunal determina que los signos confrontados son distintos, y por consiguiente la marca “SARA” no violenta el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos. En este sentido, se concluye que la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que posibilita la coexistencia registral junto con el signo registrado, sin generar confusión alguna en los consumidores o asociación empresarial indebida.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Diego Alejandro Turcios Lara, en su condición



de apoderado especial de la compañía INNOVA FOODS DE CENTROAMERICA, IFCA LTDA, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el señor Diego Alejandro Turcios Lara, en su condición de apoderado especial de la compañía INNOVA FOODS DE CENTROAMERICA, IFCA LTDA, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:16:38 horas del 12 de octubre de 2023, la que en este acto se revoca para que continúe con el trámite de inscripción, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiere. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 02/04/2024 07:34 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 02/04/2024 07:17 PM

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 03/04/2024 09:05 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño



Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 09/04/2024 04:24 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 03/04/2024 12:52 PM

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26