

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0470- TRA-PI-

Oposición a la inscripción de la Marca de fábrica “DEL CHEF”

GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2012-1128)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 113-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas del treinta de enero de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número uno mil cincuenta y cinco setecientos tres, apoderada especial de la sociedad **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas doce minutos cuarenta y siete 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 de la marca de fábrica y comercio **DEL CHEF** en clase 32 internacional para proteger y distinguir *“Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”*



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 doce minutos cuarenta y siete segundos del veintitrés de mayo de dos mil trece, resolvió “(...) *se resuelve: Declarar sin 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 de la marca de fábrica “DEL CHEF”; presentado por la señora WENDY GARITA ORTIZ, en su condición de apoderada especial ELIMAR Y NAZLEA SOCIEDAD ANÓNIMA la cual se acoge”.*

TERCERO. Que la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, apoderada especial de la sociedad **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas doce minutos cuarenta y siete 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 los siguientes:



Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas cuyo titular es **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**:

1) COCINERO, bajo el registro número 184376, para proteger en clase 31 internacional:

“Productos agrícolas, hortícolas, y forestales y granos no comprendidos en otras clases, animales vivos; frutas y vegetales fresco; semillas, plantas y flores naturales; productos alimenticios para animales; malta, todo tipo de granos, frijoles frescos; maíz, garbanzos, lentejas, trigo”.

2) COCINERO, bajo el registro número 186283, para proteger en clase 29 internacional:

para proteger “Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y vegetales en conserva, congeladas, secas y cocidas, gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, margarina, mantequilla, manteca, frijoles enteros enlatados y frijoles molidos enlatados, caldos, sopas”.

3) 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 81 a 86 del expediente administrativo)

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

TERCERO. Este Tribunal de Alzada advierte del error material contenido en el dictado de la resolución final, ya que el Registro a quo, al realizar el cotejo marcario consignó “Nombre comercial” indicando productos que no corresponden al signo solicitado, razón por la cual y conforme a las políticas de saneamiento, este Tribunal se ha fundamentado en los principios

de celeridad, economía procesal, conservar los actos realizados por la Administración que no causen una nulidad absoluta y que son principios aplicables que favorecen al administrado según lo estipulado por los 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública, 315 del Código Procesal Civil, éste último por remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada y artículo 1 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público subsana dicho error a efecto de no causar dilación conforme a los principios de celeridad y eficacia.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen el Registro rechazó la oposición presentada por la apoderada de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR SOCIEDAD** y acogió la solicitud de inscripción del signo “**DEL CHEF**”, en clase 32 internacional presentada por la empresa **ELIMAR Y NAZLEA SOCIEDAD ANÓNIMA** al considerar “ *Desde el punto de vista gráfico el signo solicitado es del tipo denominativo conformado por solo letras. Con respecto al signo inscrito, este es del tipo mixto él se compone de un elemento denominativo y un diseño, que en este caso es un gorro utilizado por los cocineros y una banda en la cual está inscrita la palabra “cocinero”; nótese que ambos signos no comparten elementos similares ni iguales, por lo que gráficamente no puede existir alguna confusión , Desde el punto de vista fonético no existe similitud entre los signos antes señalados pues del estudio comparado entre la marca solicitada y el signo marcario de la empresa oponente, se determina con respecto al carácter fonético que la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es totalmente diferente...* ”

La apoderada de la compañía **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, indica en su escrito de apelación, que su representada es la titular de las marcas **COCINERO** en clases 30 y 31 y **COCINERO (DISEÑO)** en clase 30, alega que su representada tiene mejor derecho ya que presentó la solicitud de inscripción de los signos desde el año 1990, y los registros datan desde el año 1991, que en el presente caso es evidente la similitud gráfica, fonética e ideológica, que no hay diferencia entre los signos



“COCINERO” y “DEL CHEF” que se traduce a “del cocinero” y los productos que se pretenden proteger son muy similares, ya que se trata de productos alimenticios y están dirigidos a un mismo público consumidor.

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los agravios expuestos por la apoderada de la compañía **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, y a efecto de resolver su sustento, y superado el escollo de la notoriedad, 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 la protección de los derechos de los titulares de marcas es un objetivo central del sistema marcario, tal y como se desprende del artículo 1 de la Ley de Marcas, que en cuanto a la finalidad de la misma indica:

“(...) 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)”

En virtud de lo expuesto, se hace el cotejo marcario únicamente con el signo inscrito en clase 30 internacional, que es con el que se relacionan los productos del signo solicitado a saber:

MARCA SOLICITADA

DEL CHEF

Clase 32 “Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”

MARCA INSCRITA Oponente

COCINERO

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”

Del examen de los signos se determina que en cuanto al cotejo fonético y gráfico los signos se pueden distinguir, ya que la pronunciación y grafía de los mismos son diversos. No obstante que se desprende que no existe similitud gráfica y fonética, si existe riesgo de confusión desde el punto de vista ideológico, ya que el consumidor medio concibe al chef como un cocinero, por lo que asociará ambos términos como similares y podrá confundirlos.

De ahí que debe de aplicarse en este caso el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas que en lo pertinente indica:

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.

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

De esta forma, la semejanza ideológica entre los signos debe pesar más que las diferencias gráficas y fonéticas en este caso, ya que el inciso c) del artículo 24 Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos indica que “*debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos*”. Siendo de tipo denominativo el signo solicitado y mixta la marca inscrita registro número 216373, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente, en este escenario se observan elementos semejantes en el campo ideológico que hacen posible pensar en un riesgo de confusión de los signos, ya que generan la posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de los signos, o confundirlos, situación que no le otorga distintividad suficiente a la marca solicitada.

Este riesgo de confusión se consolida por la relación entre los productos que protegen ambas marcas. Al respecto el artículo 24 del Reglamento antes citado indica lo siguiente en sus incisos e) y f):

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;



Obsérvese que los productos que desea proteger la marca solicitada por la empresa **ELIMAR Y NAZLEA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en clase **32 internacional** son: “*Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas*” y la inscrita en clase 30 internacional protege entre otros: “*Café, todo tipo de café, té, todo tipo de té, cacao, chocolate, tapioca, sagú, sucedáneos del café,*”. Del examen de estos productos se determina que existe riesgo de que el consumidor pueda confundirse pensando que ambas marcas tienen el mismo origen empresarial, o que confunda ambas marcas, ya que los productos que pretenden proteger las mismas se encuentran relacionados en clase 30 alrededor de “*bebidas y preparaciones para hacer bebidas*”. Debido a lo anterior, el signo solicitado viola el artículo 8 incisos a y b de la Ley de Marcas.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal estima que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, apoderada especial de la sociedad **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas doce minutos cuarenta y siete segundos del veintitrés de mayo de dos mil trece, la que en este acto se revoca para denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**DEL CHEF**” en clase 32 presentada por la empresa **ELIMAR Y NAZLEA SOCIEDAD ANÓNIMA**.

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 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, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, apoderada especial de la sociedad **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas doce minutos cuarenta y siete segundos del veintitrés de mayo de dos mil trece, la que en este acto se revoca para denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**DEL CHEF**” en clase 32 presentada por la empresa **ELIMAR Y NAZLEA SOCIEDAD ANÓNIMA**. 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.