

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0511-TRA-PI

**SOLICITUD DE REGISTRO COMO MARCA DE FÁBRICA, COMERCIO Y
SERVICIOS “PRIMICIAS DE LA SIEMBRA”**

ASOCIACIÓN SIEMBRA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP ORIGEN 2021-11368)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0035-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y un minutos del tres de febrero de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, cédula de identidad 3-0376-0289 abogado, vecino de Escazú, en su condición de apoderado especial de la empresa Asociación Siembra, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-002-066269, con domicilio y establecimiento comercial en la provincia de Alajuela, San Rafael, Hogar Siembra, 4 kilómetros oeste de la Panasonic, contiguo a la Capilla Perpetuo Socorro, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:47:03 horas del 10 de octubre de 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez


CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante documento 01/2021-011368 del 16 de diciembre de 2021, el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderado

especial de la Asociación Siembra, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “**Primicias de La Siembra**” para proteger y distinguir en **clase 29**: frutas en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, confituras, compotas; en **clase 30**: harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; y chocolate, y preparaciones a base de chocolate; sándwiches; helados a base de leche y agua; en **clase 33**: bebidas alcohólicas excepto cervezas, específicamente rompopé; y en **clase 43**: servicios de restauración, incluyendo servicios de barismo (preparación de bebidas a base de café y té por parte de un especialista).

Mediante resolución de las 13:24:44 horas del 24 de enero de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual le comunicó al representante de la Asociación Siembra sobre el retiro del edicto correspondiente; no obstante, por resolución de las 11:36:21 horas del 31 de mayo de 2022, le señaló como objeción de fondo la inadmisibilidad del signo solicitado, por derechos de terceros, conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de



marcas) ante la existencia de la marca  registros **240431** y **251430** en clases 30 y 29 respectivamente, propiedad de la compañía DISTRIBUIDORA LUCEMA S.A. (folio 16 del expediente principal).

Mediante escrito 21/2022-010218 del 20 de julio de 2022, el Lic. Valverde Gutiérrez señaló que la etapa del examen de fondo se debe realizar previo a la orden de anuncio de la solicitud mediante publicación en el Diario Oficial, por lo que la prevención no resulta procedente; y en caso de haber cometido un error al ordenar la publicación de la solicitud y emitir el aviso, el Registro debió anular el acto. Además, indicó que los signos son gráfica, fonética e ideológicamente

diferentes, por lo que, el consumidor puede distinguirlos sin problema. (folio 18 a 22 del expediente principal).

Por resolución de las 10:47:03 horas del 10 de octubre de 2022 el Registro de la Propiedad Intelectual determinó la inadmisibilidad del signo propuesto, por derechos de terceros conforme lo dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas (folio 24 a 30 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el representante de la solicitante recurrió la resolución final mediante documento 21/2022-014769 del 24 de octubre de 2022 y luego de la audiencia conferida por este Tribunal, señaló:

1. El argumento de que las marcas en cuestión se conforman de las palabras muy similares es erróneo, puesto que existen diferencias significativas entre ellas que hacen que los consumidores las vean de formas distintas. El signo solicitado inicia con el término PRIMICIAS y las marcas registradas no contienen ese elemento e inician con una palabra distinta; además, la marca solicitada incluye el término “de” el cual no forma parte de las marcas registradas. La primera palabra, por lo general, genera más poder en la memoria del público.
2. Solo nueve de las veinte letras que componen la marca solicitada son compartidas por las marcas registradas, representando esto únicamente un 45% de identidad.
3. Se debe aplicar el principio de visión en conjunto.
4. El signo solicitado incluye las palabras PRIMICIAS y DE, mientras que las marcas registradas no incluyen estas palabras; el único elemento similar (SIEMBRA) se encuentra en una posición distinta en el signo propuesto, por lo que, los signos tendrán una pronunciación distinta. En este sentido, la palabra PRIMICIAS tendrá

preponderancia al momento de la pronunciación por lo que el término SIEMBRA, pasará a un segundo plano.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual constan los siguientes registros a nombre de la compañía DISTRIBUIDORA LUCEMA S.A:



- a) Marca de fábrica y comercio registro 250431, protege en clase 30 internacional: café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; verduras, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; inscrita el 18 de febrero de 2016 y vigente hasta el 18 de febrero de 2026 (folios 32 y 33 del expediente principal).



- b) Marca de fábrica y comercio registro 251430, en clase 29 internacional, que protege: carne, pescado; carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; inscrita el 8 de abril de 2016 y vigente hasta el 8 de abril de 2026 (folios 33 y 34 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza 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.

No obstante, si bien no se causó indefensión a la parte, este órgano colegiado llama la atención al Registro de Propiedad Intelectual sobre el respeto a las etapas procesales y la subsanación de los errores o inconsistencias que se cometan en estricto apego a los procedimientos establecidos para cada caso, según lo dispone la legislación que rige la materia. En esta oportunidad, se emitió el edicto de ley y sin mediar anulación de oficio, luego se efectuó la prevención de fondo; actuación que no es acorde con lo establecido en la Ley de marcas.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. El artículo 2 de la Ley de marcas define esta figura como:

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.

En este sentido, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lo cual no debe generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Lo anterior tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas que sean similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los

consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

A efecto de determinar la aptitud distintiva de una marca se debe acudir a los principios establecidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, que establecen reglas para determinar la aptitud distintiva intrínseca y extrínseca que debe cumplir todo signo para su inscripción. De ahí que el artículo 8 incisos a) y b) prevén la imposibilidad de registrar un signo cuando ello afecte algún derecho de terceros:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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 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 anterior.

La norma jurídica es clara en negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes, en relación con un signo de un tercero. El riesgo de confusión puede producirse dada la similitud o semejanza entre los signos, pero además, debido a la naturaleza similar o relacionada de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que con ellos se pretende. De ahí que no son objeto de registro los signos similares y que protejan

los mismos productos o servicios, o que se encuentren relacionados o asociados.


Desde esta perspectiva, para determinar la semejanza entre los signos, el operador jurídico debe realizar el cotejo entre ellos y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con estos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despiertan los signos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y debe dar énfasis a las semejanzas sobre las diferencias. De esto se deduce que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellas.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, inciso c) ordena el cotejo de los signos, lo que resulta necesario para poder valorar sus semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque, en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

En relación con lo anterior, con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que puede provocar una confusión visual, que es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras, habrá similitud cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; y, con el cotejo ideológico se busca determinar el parecido conceptual de los signos; habrá confusión cuando la representación o evocación

a una misma o semejante cosa, característica o idea en los signos, impida al consumidor distinguir a uno de otro.

De esta manera, resulta necesario cotejar la marca propuesta con las inscritas:

Marca solicitada	Marca inscrita
PRIMICIAS DE LA SIEMBRA	
<p>Clase 29: frutas en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, confituras, compotas.</p> <p>Clase 30: harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; y chocolate, y preparaciones a base de chocolate; sándwiches; helados a base de leche y agua.</p> <p>Clase 33: bebidas alcohólicas excepto cervezas, específicamente rompopé.</p> <p>Clase 43: servicios de restauración, incluyendo servicios de barismo (preparación de bebidas a base de café y té por parte de un especialista).</p>	<p>Registro 251430. Clase 29: carne, pescado; carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.</p> <p>Registro 250431. Clase 30: café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; verduras, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.</p>

Este Tribunal considera, al igual que lo determinó el Registro de instancia, que los signos no pueden coexistir registralmente dada las semejanzas contenidas entre

ellos.

Desde el punto de vista gráfico, la marca solicitada pertenece al género denominativo: **PRIMICIAS DE LA SIEMBRA**, en contraposición con las marcas inscritas que son de naturaleza mixta, al estar conformadas por una frase o conjunto



de palabras y un diseño: . Si bien ambos signos marcarios están conformados de diferente manera, no se puede obviar que ambos comparten dentro de su estructura gramatical la palabra idéntica “**SIEMBRA**”, elemento que es el de mayor impacto en las marcas. De ello, se colige que el consumidor al ver las marcas en el mercado podría considerar que tienen un mismo origen empresarial, que en este caso sería la compañía titular de los signos inscritos.

Desde el punto de vista fonético, su pronunciación es muy similar, no existe una diferenciación clara y suficiente para que el consumidor pueda diferenciar el signo pretendido **PRIMICIAS DE LA SIEMBRA** de la marca inscrita



. La semejanza auditiva de los signos lleva al consumidor a relacionarlos de manera directa; esto porque la palabra PRIMICIAS no le proporciona el carácter diferenciador necesario, pues su contenido incluso define una particularidad implícita de la palabra utilizada SIEMBRA, que será el elemento que el consumidor recuerde de manera inmediata.

Dentro del punto de vista ideológico los signos comparten dentro de su composición gramatical de manera íntegra la palabra SIEMBRA, elemento que evidentemente genera la misma idea o concepto en la mente del consumidor, por

tanto, no le proporciona ninguna diferenciación en relación con el signo marcario inscrito, situación que lleva al público consumidor a relacionarlos con un mismo origen empresarial, factor que impide que se le pueda conceder protección registral.

Por otra parte, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, en su inciso e) dispone que “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.” Ante esta norma reglamentaria lo que procede es analizar si los productos a los que se refieren los signos en disputa pueden ser asociados.

La marca solicitada pretende la protección de productos y servicios en las clases 29, 30, 33 y 43; por su parte los signos inscritos protegen productos de las clases 29 y 30. En relación con las clases 29 y 30, los productos que pretende la marca solicitada están contenidos o relacionados con los que protegen los signos inscritos en esas mismas clases, y los productos y servicios de las clases 33 y 43 también pueden ser relacionados con los inscritos pues comparten la misma naturaleza por lo que no es posible conceder protección registral al signo solicitado, debido a que esa relación entre los productos que se pretenden comercializar puede hacer incurrir en error o confusión al consumidor sobre las marcas y su correspondiente origen empresarial.

En conclusión, la marca solicitada **PRIMICIAS DE LA SIEMBRA** no cuenta con una carga diferencial suficiente que le proporcione la distintividad necesaria, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con los signos inscritos



debido a que existe probabilidad de que se dé un riesgo de confusión u asociación empresarial en el consumidor al poder relacionar los signos y los productos que identifica el signo solicitado con los productos y servicios que identifican y comercializan las marcas registradas.

Finalmente, en cuanto a los argumentos de la apelación, ninguno de los agravios expuestos por el recurrente puede solventar la inadmisibilidad contemplada en la Ley de marcas, por lo que se debe confirmar la denegatoria de la marca solicitada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. En consecuencia, se debe declarar sin lugar el recurso de apelación presentado y confirmar la resolución venida en alzada, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca **PRIMICIAS DE LA SIEMBRA**, en clases 29, 30, 33 y 43 de la nomenclatura internacional pedida por la ASOCIACIÓN SIEMBRA, debido a la similitud gráfica,



fonética e ideológica, con las marcas inscritas registros 251430 y 250431, propiedad de la compañía DISTRIBUIDORA LUCEMA S.A., conforme lo establece el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la Asociación Siembra, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las

10:47:03 horas del 10 de octubre de 2022, la cual **se confirma**. 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 20/03/2023 02:41 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 20/03/2023 03:24 PM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 20/03/2023 02:48 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 20/03/2023 02:41 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 20/03/2023 02:43 PM

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TNR: 00.72.33