

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0080-TRA-PI

OPOSICIÓN A INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-7136)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0137-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con dos minutos del ocho de abril de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **Giselle Reuben Hatounian**, abogada, vecina de Escazú, cédula de identidad: 1-1055-0703, en su condición de apoderada especial de la compañía **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.**, cédula jurídica 3-101-173639, domiciliada en San José, Distrito Tercero Hospital, Barrio Cuba, de la Iglesia Medalla Milagrosa 50 metros al oeste, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:47:29 horas del 7 de diciembre de 2021.

Redacta la jueza Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor **Harry Jaime Zürcher Blen**, abogado, vecino de Escazú, cédula de identidad: 1-0415-1184, en su condición de apoderado especial de la compañía **BELIV LLV**, sociedad existente conforme a las leyes de Puerto Rico, domiciliada en Popular Center 19th floor, 208

Ponce de León Avenue, San Juan, Puerto Rico 00918, solicitó la inscripción de la



marca de fábrica y comercio **SENS**, para proteger y distinguir en **clase 32 internacional**: Bebidas a base de almendras, soja, avena, arroz, coco, avellanas, cacahuete, maní, quinoa, sésamo, alpiste, semillas de girasol, espelta, castañas y de granos similares sin ser substitutos de la leche; aguas minerales, aguas con gas; aguas gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, jugos con sabor a fruta; siropes, y otras preparaciones para hacer bebidas.

Una vez publicados los edictos, la señora **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la compañía **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.**, presentó oposición al registro, al considerar que existe similitud al grado de provocar confusión y asociación empresarial con respecto a sus signos

inscritos SENSES, registro 126517, y , registro 216206.

Mediante resolución de las 09:47:29 horas del 7 de diciembre de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual, dictó resolución y declaró inadmisible por extemporánea la oposición presentada por **GISELLE REUBEN HATOUMAN**, como apoderada especial de **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.**, contra la solicitud de



inscripción de la marca , la cual se acogió.

Inconforme con lo resuelto, el 5 de enero de 2022, la representación de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifestó: **1. El Registro de Propiedad Industrial tanto en la resolución de oposición como en el recurso de revocatoria,**

señala que la oposición se presentó de manera extemporánea, sin embargo, es importante tener en consideración que el Registro debe realizar un análisis de manera que defienda los derechos de los titulares de marcas registradas, y en donde debe velar el fondo sobre un formalismo. **2.** En el presente caso, el examen se hizo sin tener en cuenta los derechos de mi representada, e independientemente de la presentación extemporánea de la oposición, por motivos de saneamiento del proceso, este Registro debe tener en cuenta la similitud entre la marca propuesta y las de su representada. **3.** Las marcas son prácticamente idénticas, "by beliv" por su tamaño es imperceptible, no aporta distintividad alguna al signo, la diferencia entre ellos es una letra e. Fonéticamente la similitud es evidente pues el término "by beliv" el consumidor lo pasará por alto. Ideológicamente senses hace referencia a los sentidos, y sens evoca la idea de sentir, además ambas tienen hojas por lo que también son similares. **4.** Entre las marcas existe similitud gráfica, auditiva e ideológica, además los productos que pretende proteger la marca solicitada por parte de **BELIV LLC** se encuentran íntegramente incluidos en los productos protegidos por las marcas registradas por **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, S.A.**, de manera que no se puede aplicar el principio de especialidad. Al existir identidad y relación directa de productos, y por ende identidad de canales de distribución y comercialización, se acentúa aún más el riesgo de confusión para el público consumidor, razón por la cual es necesario que el Registro, con fundamento en el saneamiento del proceso, rechace la solicitud de registro de la marca **SENS**.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1. Se tiene por acreditado que la representación de la compañía empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.**, presentó de manera extemporánea, el 12 de noviembre de 2021, su escrito de oposición a la



solicitud de la inscripción de la marca **sēns** by Beliv, para lo cual contaba con un plazo de dos meses, a partir de la primera publicación del edicto, la cual se efectuó el 8 de septiembre de 2021. (folio 10 vuelto del expediente principal)

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

CUARTO. SOBRE EL 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. En el caso bajo estudio, la representación de la compañía **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.**,

presentó oposición a la inscripción del signo **sēns** by Beliv, solicitado por la compañía **BELIV LLV**, por considerar que sus derechos se pueden ver vulnerados al ser titular

de las marcas: “**SENSES**”, registro 126517 y **Senses**, registro 216206.

El artículo 16 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), con respecto a la oposición establece lo siguiente:

Artículo 16. **Oposición al registro.** Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una marca, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la

solicitud. La oposición deberá presentarse con los fundamentos de hecho y de derecho; deberá acompañarse de las pruebas pertinentes que se ofrecen.

Si las pruebas no se adjuntaron a la oposición, deberán presentarse dentro de los treinta días calendario siguientes a la fecha de interpuesta la oposición.

La oposición se notificará al solicitante, quien podrá responder dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Vencido este período, el Registro de la Propiedad Industrial resolverá la solicitud, aun cuando no se haya contestado la oposición.

En la norma supra citada se estipula que las oposiciones al registro de un signo se pueden interponer dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud.

En el presente asunto, la primera publicación del edicto se efectúo el 8 de septiembre de 2021, en el Diario Oficial La Gaceta, número de publicación 173 (visible a folio 10 vuelto del expediente principal), por lo que el término de dos meses para presentar este tipo de objeciones se cumplió el 8 de noviembre de 2021. Según consta a folio 11 del expediente principal, la oposición planteada por la señora **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la compañía **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.**, fue presentada el 12 de noviembre de 2021. Por lo que es criterio de este Tribunal, que dicha oposición es extemporánea, con relación al plazo establecido por ley para este tipo de trámite.

Al ser este órgano de alzada contralor de legalidad, y a pesar de la extemporaneidad señalada, es que se entra a conocer el fondo del asunto puesto a conocimiento de este Tribunal.

La normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

El artículo 8 inciso de la Ley supra citada, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros. Al efecto el artículo indica:

Artículo 8º- 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, ... 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.

Para establecer esa identidad o diferencia entre los signos en conflicto, se tiene como herramienta el cotejo marcario, conforme a las reglas establecidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J), el cual resulta necesario para poder valorar desde la óptica gráfica, fonética e ideológica, las diferencias existentes tanto de los signos como de los productos o servicios de que se trate.

Conforme a lo expuesto, y con la información suministrada por el oponente en su



escrito, es que se procede al cotejo entre la marca propuesta y los signos registrados a nombre del apelante.

A nivel gráfico, la marca propuesta es mixta, en su parte denominativa se encuentra conformada por los vocablos “SENS” y “by beliv”, en el diseño presenta en la parte superior la forma de dos hojas con un pequeño círculo, entre los términos “by” y “beliv” se presentan dos círculos continuos. En cuanto a las marcas de la oponente,

una es denominativa “SENSES” y otra mixta , las cuales contienen el denominativo “SENSES”, se observa que el signo solicitado coincide en cuatro letras dispuestas en el mismo orden, lo que en principio genera similitud, aunque se ve atenuada por el término “by beliv”, que, a pesar de estar expresado en letras más pequeñas, hace referencia a su origen empresarial. Fonéticamente, el sonido que emiten al oído humano resulta similar, al coincidir en “SENS”. En cuanto al cotejo ideológico, las marcas en cuestión se encuentran en idioma inglés, y se traducen al español como “sentidos”, por lo que existe similitud gráfica, fonética e ideológica.

Vista la similitud entre las marcas, es necesario cotejar los productos que pretenden proteger y distinguir, en este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 236-IP-2017, de fecha 04 de octubre de 2018, señala:

[...] para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario [...]

El signo propuesto busca proteger y distinguir productos en clase 32 de la nomenclatura internacional: Bebidas a base de almendras, soja, avena, arroz, coco, avellanas, cacahuete, maní, quinoa, sésamo, alpiste, semillas de girasol, espelta, castañas y de granos similares sin ser substitutos de la leche; aguas minerales, aguas con gas; aguas gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, jugos con sabor a fruta; siropes, y otras preparaciones para hacer bebidas. Mientras que las marcas del oponente se encuentran registradas para proteger y distinguir en clase 29 internacional.

Las marcas están dirigidas a proteger productos diferentes que no podrían sustituirse unos por otros, y no podrían ser intercambiables entre sí, tampoco se refleja que los productos protegidos por los signos distintivos sean complementarios. Asimismo, no se evidencia la posibilidad de que el consumidor pueda considerar razonable que los productos en cuestión provengan del mismo origen empresarial.

Al respecto y en aplicación del principio de especialidad, que señala que los signos distintivos registrados, conceden únicamente protección a los productos y/o servicios para los cuales ha sido registrado, o se encuentren vinculados y se genere un riesgo de confusión, es criterio de este Tribunal que para los productos mencionados dentro de la clase número 32 de la nomenclatura internacional sí es posible su inscripción, al no estar contenidos o relacionados con los productos que protegen y distinguen las marcas del oponente, no generando así riesgo de confusión en los consumidores o de asociación y aprovechamiento del origen empresarial, de hecho los productos protegidos ni tan siquiera son expuestos en los mismos anaqueles en los lugares de ventas.

Partiendo del análisis y cotejo realizado, es que se rechazan los agravios expuestos por la recurrente, y se confirma la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual venida en alzada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, normas legales y jurisprudencia citada, es que este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto la señora **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la compañía **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:47:29 horas del 7 de diciembre de 2021.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la compañía GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:47:29 horas del 7 de diciembre de 2021, la que en este acto **SE CONFIRMA**. 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 el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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: 11/07/2022 08:49 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 11/07/2022 08:17 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 11/07/2022 03:06 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTA SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 10/07/2022 07:57 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 17/07/2022 12:35 PM

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS
TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
MARCAS INADMISIBLES
TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL
TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
REGISTRO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS
TNR: 00.41.55