



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0226-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA



GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR y WHITEWAVE SERVICES, INC.,  
apelantes

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-2377

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0003-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y ocho minutos del nueve de enero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal los recursos de apelación interpuestos por los abogados **Giselle Reuben Hatounian**, portadora de la cédula de identidad número: 1-1055-0703, vecina de Escazú, apoderada especial de la empresa **Grupo Agroindustrial Numar S.A.**, cédula jurídica: 3-101-173639, empresa organizada y existente conforme a las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, distrito tercero Hospital, Barrio Cuba, de la Iglesia Medalla Milagrosa 50 metros al oeste y **Víctor Vargas Valenzuela**, portador de la cédula de identidad número 1-0335-0794, vecino de San José, apoderado especial de **WhiteWave Services, Inc.**, sociedad organizada y constituida conforme las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada 12002 Airport



Way, Broomfield, Estado de Colorado 80021, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:45:58 del 16 de febrero de 2024.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla

## CONSIDERANDO

**PRIMERO.** El 14 de marzo de 2023, la abogada María Vargas Uribe, portadora de la cédula de identidad número 1-0785-0618, vecina de San José, apoderada especial de **WhiteWave Services, Inc.**, presentó



solicitud de inscripción de la marca de fábrica , para proteger y distinguir productos en clases 29, 30 y 32. Una vez publicados los edictos de ley se opuso a la solicitud de inscripción el representante legal de la empresa **Grupo Agroindustrial Numar S.A.**

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución final dictada a las 10:45:58 del 16 de febrero de 2024, declara con lugar parcialmente la oposición planteada, se deniega la marca para la clase 29 y se acoge para las clases 30 y 32, argumentando que las marcas son similares a nivel gráfico y fonético y los productos están relacionados en la clase 29, de conformidad con el artículo 8 incisos a y b de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Existen semejanzas suficientes entre los signos a nivel gráfico y fonético, que impiden que coexistan pacíficamente en el mercado pueden causar confusión y asociación empresarial, en clase 29.

Inconformes con lo resuelto, mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la representación de las



empresas **WhiteWave Services, Inc.** y **Grupo Agroindustrial Numar S.A.**, recurrieron la resolución final y una vez conferida la audiencia de 15 días por parte de este Tribunal, expresaron sus agravios.

El señor Luis Esteban Hernández Brenes, apoderado especial de **WhiteWave Services, Inc.**, informa que presentó el trámite de solicitud de cancelación por falta de uso del registro número 250144 de la marca "**Delight**", clase 29 cuyo titular es: **Grupo Agroindustrial Numar S.A.**, por lo que solicita se suspenda el conocimiento de la solicitud de inscripción de marca, hasta que se resuelva la solicitud de cancelación por falta de uso.

La empresa solicitante **WHITEWAVE SERVICES, INC.**, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de marcas, limita los productos en la clase 29 eliminando los siguientes productos: leche y productos lácteos, sucedáneos lácteos, sucedáneos de la leche; leche y productos lácteos de origen vegetal, a saber, leches derivadas de plantas; de vegetales; de granos; de frutos secos, de semillas, de frijoles y de frutas, bebidas lácteas, predominado la leche; cremas no lácteas; mantequilla.

Por lo tanto la solicitud de la marca para proteger y distinguir en la clase 29, queda de la siguiente manera: "yogur, queso, sustitutos del yogur a base de plantas, sustitutos del queso no lácteo a base de plantas; leche de almendras, leche de marañón, leche de coco, leche de avellana, leche de nuez, leche de avena, leche de maní, leche de arroz, leche de soya, todos los productos antes mencionados son simples o saborizados (aromatizados), requesón (queso tipo cottage); compotas; bocadillos a base de frutas; barras de aperitivos a base de nueces; barras de aperitivos a base de semillas; barras de aperitivos a base de lácteos probióticos; leche en polvo, comidas congeladas,



preparadas, secas, conservadas o envasadas que consisten principalmente de carne, pescado, aves de corral, jamón, verduras/vegetales y caza; bocadillos a base de yogur; purés de frutas, cremas para bebidas, huevos”.

Adjuntan el comprobante de la tasa por la modificación.

Alega que su representada es titular de las marcas registradas Delight (diseño) en clase 30 y 32, las marcas son diferentes a nivel gráfico. A nivel fonético se escuchan y pronuncian diferente, desde el punto de vista ideológico al tener la solicitada el término internacional sus conceptos son diferentes.

Por su parte la apoderada de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.**, indicó:

En clases 30 y 32, si bien no son los mismos productos, dado a la similitud de los términos y que las clases 29, 30 y 32 **protegen productos alimenticios, los consumidores, canales de distribución y puntos de venta son los mismos**, por lo que claramente puede generar una confusión a los consumidores.

En síntesis, ambas marcas se dirigen al mismo segmento del mercado alimenticio, lo que incrementa significativamente el riesgo de confusión entre los consumidores, situaciones que evidencian un riesgo inminente de confusión y asociación empresarial en esta solicitud con relación a la marca de su representada.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS 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, se encuentran



inscritas a nombre de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.**, las marcas citadas por el Registro en el considerando tercero de la resolución recurrida, con la excepción de la marca **Delight**, registro 250144, que fue cancelada parcialmente y ahora distingue en clase 29 únicamente margarina.

**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. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.** El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: 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.

Las marcas en cotejo son:

### **SIGNO SOLICITADO**



Clase 29: yogur, queso, sustitutos del yogur a base de plantas, sustitutos del queso no lácteo a base de plantas; leche de almendras, leche de marañón, leche de coco, leche de avellana, leche de nuez, leche de avena, leche de maní, leche de arroz, leche de soya, todos los productos antes mencionados son simples o saborizados (aromatizados), requesón (queso tipo cottage); compotas; bocadillos a base de frutas; barras de aperitivos a base de nueces; barras de aperitivos a base de semillas; barras de aperitivos a base de lácteos probióticos; leche en polvo, comidas congeladas, preparadas, secas, conservadas o envasadas que consisten principalmente de carne, pescado, aves de corral, jamón, verduras/vegetales y caza; bocadillos a base de yogur; purés de frutas, cremas para bebidas, huevos

30: Cereales y preparaciones hechas a base de cereales; cereales para el desayuno; barras de cereales; muesli; bocadillos, a base de cereales; bocadillos a base de arroz; galletas saladas; barras de cereales con alto contenido proteínico; barritas energéticas que no sean para propósitos dietéticos o médicos; queques; pastelería; confitería; postres tipo mousse (confitería); panqueques; waffles; café; té; chocolate; bebidas a base de cacao; bebidas a base de chocolate; bebidas a base de café; bebidas a base de té; sucedáneos del café; café artificial; crema pastelera; helado; sorbetes (nieves); helados comestibles; coulis (salsas) de frutas; productos para untar a base de chocolate; productos de chocolate para untar que contengan frutos secos; postres elaborados a partir de productos de origen vegetal; pudines; salsas (condimentos)

32: Agua mineral (bebidas); agua sin gas o con gas (mineral o no); aguas saborizadas (minerales o no); bebidas saborizadas; bebidas y jugos de frutas; bebidas a base de frutas o verduras; bebidas vegetales y jugos vegetales; bebidas no alcohólicas; bebidas proteínicas; bebidas deportivas enriquecidas con proteínas; aguas enriquecidas



con nutrientes (no para uso médico); bebidas enriquecidas con minerales adicionales (que no son para uso médico); bebidas enriquecidas con vitaminas añadidas (no para uso médico); bebidas no alcohólicas enriquecidas con minerales; batidos (smoothies); limonadas; refrescos; tónicos; bebidas energéticas; bebidas isotónicas; pastillas para bebidas efervescentes; polvos para bebidas efervescentes; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas sin alcohol; bebidas, no alcohólicas, a base de plantas.

## SIGNOS REGISTRADOS

Delight

distingue margarina clase 29

DELIGHT

distingue aceites y grasas comestibles, margarina y manteca en  
clase 29

DELIGHT

distingue margarina clase 29



distingue aceites y grasas comestibles, a base de maíz clase 29

En el presente caso la parte denominativa “**DELIGHT**” de los signos enfrentados es idéntica presentándose la primera causal de la de prohibición citada en los incisos a) y b), por lo que corresponde en este caso realizar el cotejo de los productos que distinguen, para poder determinar su coexistencia registral.

Además, los agravios de las partes giran en torno a la relación o no que presentan los productos de los signos enfrentados, sea el principio de especialidad.



Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso 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...".

Por lo que se puede deducir que el fin del principio de especialidad radica en evitar el riesgo de confusión, impidiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente inscritas, para amparar productos o servicios idénticos o similares.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.


Considera esta instancia que la lista de productos en clase 30 y 32 de la marca solicitada, no se encuentra relacionada con la lista de productos de los signos registrados en clase 29. Nótese que la clase 29 se refiere a productos como aceites, margarinas y sus derivados por ende no hay relación y no se observa riesgo de confusión para los consumidores finales, en este sentido se comparte lo desarrollado por el Registro y se mantiene la concesión del signo para las clases 30 y 32.



En cuanto a la limitación realizada por el solicitante en la clase 29, considera este Tribunal que a pesar de la limitación, se mantienen productos que guardan relación con los registrados en la clase 29, sobre todo con las margarinas, por situarse en los supermercados en lugares cercanos y el consumidor los puede relacionar, estos productos relacionados son: yogur; queso; sustitutos del yogur a base de plantas; sustitutos del queso no lácteo a base de plantas; leche de almendras, leche de marañón, leche de coco, leche de avellana, leche de nuez, leche de avena, leche de maní, leche de arroz, leche de soya, todos los productos antes mencionados son simples o saborizados (aromatizados); requesón (queso tipo cottage); compotas, barras de aperitivos a base de lácteos probióticos; leche en polvo; bocadillos a base de yogur, esto ya que son productos lácteos o sustitutos.

Sin embargo, para esta instancia, los demás productos distinguidos



en la clase 29 por la marca solicitada  , a saber: bocadillos a base de frutas; barras de aperitivos a base de nueces; barras de aperitivos a base de semillas, comidas congeladas, preparadas, secas, conservadas o envasadas que consisten principalmente de carne, pescado, aves de corral, jamón, verduras/vegetales y caza, purés de frutas, cremas para bebidas; huevos; no presentan relación con los productos distinguidos por las marcas registradas en la clase 29, y según el principio de especialidad, al ser los productos de las marcas en pugna distintos no se producirá confusión en los consumidores. No es de recibo considerar por ejemplo, que el consumidor confundirá productos congelados, como pescados, o huevos o barras de frutas, con margarinas o aceites y



grasas comestibles. Por tal motivo, este tribunal determina que estos productos específicos señalados en la clase 29, pueden coexistir con los inscritos por el principio de especialidad.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por **Giselle Reuben Hatounian**, apoderada especial de la empresa **Grupo Agroindustrial Numar S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:45:58 del 16 de febrero de 2024 y se declara con lugar parcialmente el recurso de apelación presentado por **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de **White Wave Services, Inc.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:45:58 del 16 de febrero de 2024, la que en este acto se revoca parcialmente para admitir la marca solicitada



en clase 29 únicamente para distinguir los siguientes productos: bocadillos a base de frutas; barras de aperitivos a base de nueces; barras de aperitivos a base de semillas, comidas congeladas, preparadas, secas, conservadas o envasadas que consisten principalmente de carne, pescado, aves de corral, jamón, verduras/vegetales y caza, purés de frutas, cremas para bebidas; huevos.

#### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por **Giselle Reuben Hatounian**, apoderada especial de la empresa **Grupo Agroindustrial Numar S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:45:58 del 16 de febrero de 2024 y se declara con lugar parcialmente el recurso de apelación presentado por **Víctor Vargas**



Valenzuela, apoderado especial de **White Wave Services, Inc.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:45:58 del 16 de febrero de 2024, la que en este acto se revoca



parcialmente para admitir la marca solicitada en clase 29 para distinguir: bocadillos a base de frutas; barras de aperitivos a base de nueces; barras de aperitivos a base de semillas, comidas congeladas, preparadas, secas, conservadas o envasadas que consisten principalmente de carne, pescado, aves de corral, jamón, verduras/ vegetales y caza, purés de frutas, cremas para bebidas; huevos. 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.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

**Descriptores**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**