



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0137-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “GRANO DE ORO”

MOLINOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 11231-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 992-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cincuenta minutos del veinticuatro de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-626-794, en representación de la empresa **MOLINOS DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta minutos, cincuenta y siete segundos del treinta y uno de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de noviembre de 2011, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GRANO DE ORO**”, en **Clase 29** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: “*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*”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, cincuenta minutos, cincuenta y siete segundos del treinta y uno de enero de dos mil doce, procede a rechazar de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que mediante escrito presentado el 06 de febrero de 2011, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Chaves Desanti, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que el mismo fuera admitido conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho demostrado: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 29 de mayo de 1995 y vigente hasta el 29 de mayo de 2015, la marca de fábrica “**GRANO DE ORO**”, **Registro No. 91492**, cuyo titular es la empresa FÁBRICA DE JABÓN LA CORONA, S.A. DE C.V., para proteger y distinguir, en **Clase 39** de la nomenclatura internacional: “Aceites y grasas comestibles” (ver folios 13 y 14).

SEGUNDO. 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.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, deniega el registro solicitado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al resultar inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**GRANO DE ORO**” las mismas presentan similitud gráfica, fonética e ideológica, aunado a que ambas protegen productos de la misma clase y que se encuentran relacionados, lo cual implica un inminente riesgo de confusión en el consumidor.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, alega que con la limitación a la lista de productos que propuso se elimina la supuesta similitud, por cuanto, a pesar que se ubican en la misma clase, en ésta no se incluyen los productos que protege el signo inscrito, dado lo cual no existiría una posible confusión para el consumidor promedio, ni riesgo de asociación empresarial. Afirma que “...*existen antecedentes registrales que comprueban que marcas con núcleo idéntico que coexisten precisamente porque los productos difieren entre sí al tener distintos canales de comercialización por estar destinados a fines diferentes...*” Agrega que, para el caso del signo solicitado existe muy poca probabilidad que el consumidor confunda los productos de ambas marcas, “...*ya que las condiciones que ameritan el uso de cada uno SON TOTALMENTE DIFERENTES (tipo de producto, ubicación en mismo centro de venta -como un supermercado donde todos los productos estarían ubicados en anaqueles y pasillos diferentes), con lo cual no se afectan los intereses...*” de la empresa titular del signo inscrito. En razón de dichas manifestaciones, solicita se revoque la resolución recurrida y se autorice la publicación del edicto de ley.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizado el expediente venido en Alzada,



concluye este Tribunal que, tal y como lo indica el Registro *a quo*, la marca solicitada no es susceptible de protección registral por ser idéntica a un signo inscrito a nombre de otro titular, siendo que no existe una distinción suficiente entre ellos que permita su coexistencia registral, lo que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al aplicarse ambos a productos similares y relacionados, todos en la Clase 29 de la nomenclatura internacional.

En lo relativo a la limitación de productos propuesta por la empresa solicitante y los demás agravios expuestos, advierte esta Autoridad que ésta resulta insuficiente para eliminar el riesgo de confusión. Es que, precisamente los productos que se pretende proteger con la marca solicitada por Molinos de El Salvador, S. A. de C. V., serían comercializados en los mismos canales de distribución que los aceites y grasas comestibles que ya se encuentran bajo la protección del signo inscrito, e; independientemente que unos y otros se dispongan en distintos pasillos y anaqueles en los supermercados o aquellos lugares donde se vendan productos alimenticios de origen animal o vegetal, puede llevar a error al consumidor que definitivamente supondría que todos provienen de la misma casa comercial y esto es precisamente lo que debe impedirse, ya que debe garantizarse el derecho de exclusiva a la empresa titular del signo inscrito.

Por lo expuesto considera este Tribunal no son recibidos los alegatos del recurrente, en virtud de lo cual el signo propuesto violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **Molinos de El Salvador, S. A. de C. V.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta minutos, cincuenta y siete segundos del treinta y uno de enero de dos mil doce.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **Molinos de El Salvador, S. A. de C. V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta minutos, cincuenta y siete segundos del treinta y uno de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma para que se rechace el registro del signo “**GRANO DE ORO**”. 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33