

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0537-TRA-PI



Solicitud de inscripción como marca del signo

SUMESA, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-0817)

Marcas y otros signos

VOTO 0079-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta minutos del once de febrero de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad 1-1018-0975, en su condición de apoderado especial de la empresa **SUMESA, S.A.**, constituida bajo las leyes de Ecuador, domiciliada en Km. 11.5 vía a Daule, Parque Industrial El Sauce, Guayaquil, Ecuador, C..P. EC090150, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:07:28 horas del 31 de mayo de 2018.

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. En síntesis, la representación de la empresa **SUMESA, S.A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la



inscripción como marca de fábrica y comercio del signo para distinguir en clase 30 de la nomenclatura internacional productos para sazonar, salsas para sazonar.

La Autoridad Registral rechazó la inscripción al considerar que es inadmisibles por derechos de terceros, por existir la marca inscrita **DEL CAMPO**, lo cual podría causar confusión en los consumidores ya que son altamente similares y distinguen productos similares. Ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa apelante, dentro de sus agravios alega, **1.-** Que el signo solicitado incluye los elementos distintivos “SUMESA” y “LA GALLINA COLORÁ”, asimismo, la tipografía, el color y la composición es completamente diferente a la de la marca registrada. **2.-** Que el signo que se pretende inscribir es fonéticamente diferente, ya que incluye elementos distintivos adicionales. **3.-** Que, desde el punto de vista ideológico, la marca solicitada es diferente a la inscrita, no incluye únicamente el elemento “**DEL CAMPO**” sino, además, “**sumesa**” y “**LA GALLINA COLORÁ**”. **4.-** Que no existe confusión respecto de los productos.

SEGUNDO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de ley.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

TERCERO. HECHO PROBADO. Este Tribunal tiene como hecho probado, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **ALINTER, SOCIEDAD ANÓNIMA**, la marca de fábrica y comercio



, registro 261111, en clases 29, 30 y 32 de la nomenclatura internacional, vigente hasta el 7 de abril del 2027, y distingue en **clase 29** carne, pescados, aves, y pesca, extracto de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevo, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas, encurtidos, en **clase 30** café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería, confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta vinagre, salsas, especias, hielo, y en **clase 32** cerveza, aguas minerales y gaseosas, otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas (certificación a folios 5 y 6 del expediente principal).

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), y su reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se 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 y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria (artículos 2 párrafo tercero y 3 párrafo primero), para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico.

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando ello afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Por su parte, el artículo 24 del reglamento establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, así como el análisis de los productos y/o servicios que se buscan proteger. Conforme lo anterior, procede realizar el cotejo marcario para determinar si existen diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos en conflicto que les permita coexistir registralmente.

Al respecto, la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La **confusión auditiva** se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la **confusión ideológica** es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

El cotejo se debe realizar colocándose el calificador en el lugar del consumidor del bien o servicio. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que estos despierten, 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 tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

De ello se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere

entre los mismos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Así las cosas, y en atención a lo que establece el artículo 24 inciso a) del reglamento, tenemos que las marcas enfrentadas, tanto la solicitada



, y la inscrita , pueden calificarse como signos mixtos, por estar conformados por elementos denominativos (tipología especial), y un componente figurativo.

Realizada la confrontación, observa este Tribunal que las palabras “**DEL CAMPO**” (solicitada) y “**DEL CAMPO**” (inscrita) se constituyen en el elemento preponderante de los signos enfrentados, siendo, que los demás elementos denominativos y figurativos no le agregan la aptitud distintiva suficiente, y por ende, no le dan la posibilidad de coexistir registralmente en el mercado con la marca inscrita, no se logra que deje de existir la posibilidad de riesgo de confusión y de asociación empresarial para el público consumidor.

Además, puede apreciarse que los productos que la marca inscrita distingue en clases 29 y 30 se relacionan con los de la solicitada, son productos alimenticios que comparten los mismos canales de distribución, puntos de ventas y van dirigidos a un mismo consumidor, por lo que este podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar.

Conforme lo expuesto, este Tribunal considera que el signo que se aspira inscribir carece de fuerza distintiva porque guarda similitud gráfica, fonética e ideológica con el ya registrado, existiendo conforme al inciso c) del artículo 24 citado, más semejanzas que diferencias, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos y creer que estas tienen un mismo origen empresarial, ello, porque al tratarse de signos semejantes y productos relacionados como se señaló líneas arriba, el consumidor podrá válidamente considerar que se encuentra ante una variación de la marca inscrita. Situación que evidencia que de coexistir ambos signos el riesgo de confusión u asociación empresarial sería inevitable, procediendo su rechazo.

Así, resulta improcedente acoger los agravios planteados, que buscan una coexistencia registral que resulta legalmente inviable, por lo que se declara sin lugar el recurso planteado.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **sin lugar el recurso de apelación** interpuesto por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SUMESA S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:07:28 horas del 31 de mayo de 2018, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de

inscripción planteada. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Ivc/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33