

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0484-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FABRICA Y COMERCIO  
“TRIMIX”**

**ALIMENTOS S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-4580)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

***VOTO 0098-2020***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas diecisiete minutos del veintiuno de abril del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María Gabriela Arroyo Vargas, mayor de edad, casada una vez, con cédula de identidad 1-933-536, abogada, vecina de San José en representación de la empresa **ALIMENTOS SOCIEDAD ANOMINA**, sociedad organizada y existente según las leyes de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:44:16 horas del 22 de agosto del 2019.

*Redacta el juez Rodríguez Sánchez; y,*

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La empresa **ALIMENTOS S.A.** solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio TRIMIX, en clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “Preparaciones a base de cereales”. A lo anterior,

el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 10:44:16 horas del 22 de agosto del 2019, denegó la inscripción de la marca solicitada, fundamentado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Signos Distintivos. Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa **ALIMENTOS S.A.**, apeló la resolución indicada, y en escrito presentado ante este Tribunal de alzada manifestó en sus agravios lo siguiente: Que el Registro de la Propiedad Industrial no realiza un análisis completo de la marca, y desestima las claras diferencias que existen entre ambas, realizando un cotejo e indicando que existen diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas; que analizando las marcas como un todo y no descomponiéndose por unidades fonéticas y gráficas, existe una clara distintividad, lo que evita el riesgo de asociación por parte de los consumidores así como el riesgo de confusión entre los elementos marcarios. Por último, indica que es necesario que este Tribunal aplique el principio de especialidad, pues según el análisis expuesto se concluye la naturaleza inconfundible de la marca TRIMIX con BUBBALOO TRIMIX, pues esta última se reconoce fácilmente. En síntesis, TRIMIX cuenta con aptitud distintiva necesaria para distinguir los productos y servicios protegidos de otros de la misma naturaleza, ofrecidos en el mercado por titulares distintos, cuenta con aptitud distintiva que permite al consumidor identificarlo y diferenciarlo de manera eficaz en el mercado.

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

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra vigente al 17 de agosto del 2020, la marca de fábrica **BUBBALOO TRIMIX**, con registro 202881, a nombre de **INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC**, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: “Café, té, cacao, azúcar, arroz; tapioca y sagú; sucedáneos de café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería; helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos) especias; hielo”. (folio 8 expediente principal).

---

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.** En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el certificado de marca de fábrica y comercio visible en el folio 8 del expediente principal.

**QUINTO.** Una vez 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.

**SEXTO. SOBRE EL FONDO.** Cabe destacar por parte de este Órgano de alzada, que de conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y su Reglamento disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquieren en el mercado. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público

consumidor, a otros comerciantes, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

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

Ante ello, el operador del Derecho debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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 esto 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 ellos.

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.

Bajo las citadas consideraciones, este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud presentada por la empresa **ALIMENTOS S.A.**, toda vez que la marca de fábrica y comercio **TRIMIX**, presenta más similitudes que diferencias que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de error o confusión con respecto a los productos que comercializa la marca inscrita, dada la identidad de rasgos a nivel gráfico, fonético e ideológico.

Es así como, en el caso que nos ocupa, el signo propuesto y la marca inscrita son las siguientes:

<i>Signo</i>	<b><i>TRIMIX</i></b>	<b><i>BUBBALOO TRIMIX</i></b>
<i>Registro</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>
<i>Marca</i>	<i>de fábrica y comercio</i>	<i>de fábrica</i>
<i>No.</i>	-----	202881
<i>Protección y Distinción</i>	<b><i>Preparaciones a base de cereales</i></b>	<i>Café, té, cacao, azúcar, arroz; tapioca y sagú; sucedáneos de café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería; helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos) especias; hielo</i>
<i>Clase</i>	30	30
<i>Titular</i>	<b><i>ALIMENTOS S.A.</i></b>	<b><i>INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC</i></b>

Por lo antes citado desde un punto de vista gráfico, se determina que entre la marca solicitada “**TRIMIX**”, y la inscrita, “**BUBBALOO TRIMIX**”, son marcas meramente denominativas, de color y tipografía idéntica y con un mismo orden y disposición, coincidiendo en el término central “**TRIMIX**”, este último como elemento tópico o preponderante contenido en el signo inscrito, y que será lo primero que percibe y queda grabado en la memoria del consumidor. La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de marcas y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados. Pero, no solo se realiza el cotejo gráfico, sino que se debe valorar aun el fonético e ideológico, así como los productos a proteger y el sector comercial al que van dirigidos.

---

# BUBBALOO TRIMIX TRIMIX

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación es idéntica en el elemento preponderante y distintivo TRIMIX, no existe la distintividad necesaria con respecto a la marca inscrita, pues ambas se vocalizan y escuchan igual. La expresión sonora de los signos confrontados impacta similarmente en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse sobre la base de una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, por lo que en el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo imperfecto del mismo, TRIMIX, presentando por ello una identidad a nivel gráfica y fonética. Finalizando con el cotejo ideológico, los signos no poseen un significado, ya que se tratan de nombres de fantasía.

En lo que respecta a los productos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, 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 procediendo al análisis de los productos a los que se refieren ambas marcas, estos pueden ser asociados, por su coincidencia en los canales de distribución y comercio, ya que estamos tratando específicamente con “*Preparaciones a base de cereales*” (solicitada) y “*preparaciones hechas de cereales*” (inscrita), pertenecientes a la misma clase 30 internacional.

La jurisprudencia internacional, en el Proceso 58-IP-2015, Quito, del 9 de setiembre del 2015, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indica:

---

*“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos”*

Por último, según el Principio de Especialidad, este Tribunal se ha manifestado de la siguiente forma:

*“...el Principio de Especialidad, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o Voto N° 429-2016 17 productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles...*

*Entonces, por la aplicación de este principio se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase, pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor...”. (Voto 813-2011, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, del Tribunal Registral Administrativo).*

Por lo anterior, no resulta aplicable en este análisis el principio de especialidad ya que los productos, en cuanto a la clase 30 se refieren a *preparaciones hechas a base de cereales*, donde el consumidor podría confundirse, y eso es precisamente lo que la Administración registral debe evitar en defensa del signo inscrito; razón por la que son rechazados los argumentos del apelante.

Conforme a lo expuesto y realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que existe la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y de asociación entre los signos cotejados por encontrarse registrado el signo y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b), pues las marcas presentan similitudes y los productos que protegen son similares o relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos y por ende no puede aplicarse el Principio de Especialidad; todo ello hace que esta situación no pueda ser permitida por este Órgano de alzada siendo que debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar los riesgos ya mencionados al consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de cada una de las marcas registradas cotejadas, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que protegen el derecho de exclusiva y que precisamente se encuentran contemplados en el artículo 25 de la ya citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Siendo procedente confirmar la resolución de las 10:44:16 horas del 22 de agosto del 2019.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María Gabriela Arroyo Vargas, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALIMENTOS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:44:16 horas del 22 de agosto del 2019, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido 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 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. **NOTIFÍQUESE-**.

*Karen Quesada Bermudez*

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Priscilla Loreto Soto Arias*

*Guadalupe Ortiz Mora*

Maut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**