

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0578-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “

ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 5708-2017)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO 0123-2018


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con veinte minutos del veintiuno de febrero de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0908-0006, en su condición de apoderado especial de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.**, sociedad constituida bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Comosa Bank Building, 1st Floor, Samuel Lewis Ave., P.O. Box 0816-01182, Panamá 5, República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:56:41 horas del 29 de agosto de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de junio de 2017, el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, de calidades y en su condición antes dicha,




solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “”, en las clases 29 y 30 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir, respectivamente, así en **clase 29**: “*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; aceites y grasas comestibles*”. En **clase 30**: “*café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo*”.

SEGUNDO. Que en resolución de prevención dictada a las 10:20:53 horas del 26 de junio de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen inscritas las marcas de fábrica y comercio “**A.M. GORDITA**”, bajo los registros números **230916** y **230917**, en las clases 29 y 30 de la nomenclatura internacional respectivamente, para proteger y distinguir productos relacionados con los de la marca solicitada, propiedad de la empresa **TACO BELL CORP.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 10:56:41 horas del 29 de agosto de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** / Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE: Rechazar la solicitud de inscripción de la**



marca , para las clases 29 y 30 [...]”.

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de setiembre de 2017, el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición antes dicha, apeló la resolución referida, y expresó agravios.

QUINTO. Que 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Cervantes Barrantes, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. En el Registro de Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**A.M. GORDITA**”, bajo el registro número **230916**, en **clase 39** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 25 de octubre de 2013, y vigente hasta el 25 de octubre de 2023, para proteger y distinguir: *“carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”*, propiedad de la empresa **TACO BELL CORP.**, (ver folios 8 y 9 del expediente pincipal).
2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**A.M. GORDITA**”, bajo el registro número **230917**, en **clase 30** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 25 de octubre de 2013, y vigente hasta el 25 de octubre de 2023, para proteger y distinguir: *“café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”*, propiedad de la empresa **TACO BELL CORP.**, (ver folios 10 y 11 del expediente principal).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El criterio dado por el órgano a quo en la resolución recurrida se centra en las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas de los signos enfrentados. Al respecto indicó que los signos comparten parte de su estructura gráfica [GORDITOS/A.M. GORDITAS] la única diferencia radica en el uso de las letras iniciales A.M. y las letras “O” y “A” que vienen a determinar el género masculino o femenino del significado de los signos, contrario a lo indicado por el solicitante, gráficamente el conjunto marcario presenta más semejanzas que diferencias, ya que el consumidor tiene un recuerdo imperfecto de cada signo y la conformación del signo solicitado no pesa para diferenciarlo del signo registrado, el consumidor no detalla ese tipo de diferencias mínimas. Señaló el Registro que la marca solicitada no cuenta con una parte figurativa de peso que la diferencie de la registrada, ya que no existe un diseño que resalte del conjunto marcario que sea determinante para diferenciarlo de la marca registrada. En resumen, indicó que los signos presentan más semejanzas que diferencias en la percepción visual. Estableció que de igual manera la percepción auditiva de los signos [GORDITOS/A.M. GORDITAS] es similar, los signos se escuchan de forma semejante, por lo que no es correcta la apreciación del solicitante en cuanto que el signo solicitado se vocalizará de forma distinta de los signos registrados, ya que las diferencias gramaticales son mínimas. Manifestó que ideológicamente existe semejanza ya que las marcas evocan la misma idea (de abundantes carnes), únicamente lo que cambia es el género.

Asimismo, el Registro a quo resolvió al apreciar la lista a la que se refieren las marcas en cotejo, que los productos que protege y distingue la marca solicitada en clase 29 y 30, son los mismos productos que distinguen las marcas registradas. También indicó, que además de la similitud

entre los signos, los productos que las marcas protegen y distinguen coinciden en el mercado y que eso puede ocasionar un riesgo de confusión entre ellos. Señaló que la confusión se determina, porque los productos protegidos por ambas marcas, tienen los mismos canales de comercialización y van dirigidos a una misma clientela. Y al ser las marcas semejantes y proteger los mismos productos, el consumidor puede tomar unos por otros o asociarlos a un mismo origen empresarial. Consecuentemente, el Registro rechazó la marca propuesta por transgredir el artículo **8, inciso a)** de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas.

Por su parte, el apelante alegó en su escrito de apelación los siguientes agravios: 1.- Que el signo solicitado es registrable porque es lo suficientemente distintivo. 2.- Que no existe una similitud gramatical, ni fonética entre ambos signos distintivos. 3.- Que el análisis para determinar una posible confusión debe derivarse de todo su conjunto, de manera que al hacer el ejercicio se pueda concluir que la marca por registrar se distingue de la registrada y que los elementos diferenciadores son suficientes para que no se conduzca al consumidor a error. Se debe aplicar la visión de conjunto, vistos los signos como un todo, sin descomponer cada uno de los elementos por separado. 4.- Que existe una diferencia indudable al realizar el cotejo en el plano conceptual e ideológico. 5.- Finalmente alega el reconocimiento de la marca en el país a nivel de productos alimenticios considerados como “snacks”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Para determinar la registrabilidad de los signos es preciso primero cotejarlos con los inscritos. Debe subrayarse que las marcas enfrentadas, tanto



la solicitada “**Gorditos**”, y las inscritas “**A.M. GORDITA**”, pueden calificarse de la siguiente forma: como signo mixto el solicitado, por estar conformado por elementos denominativos y figurativos (tipología especial) y como signos puramente denominativos los inscritos.

Realizada la confrontación de la marca solicitada y las inscritas, observa este Tribunal que las palabras “**GORDITOS**” y “**GORDITA**” se constituyen en el elemento preponderante de los signos enfrentados, así como en el factor tópico –el signo inscrito únicamente conformado por la palabra “**GORDITOS**”– y las marcas inscritas por las letras “**A.M.**” en su parte inicial, de ahí que resultan muy similares, siendo únicamente la diferencia las letras subrayadas “**GORDITOS**” frente a “**GORDITA**”, que determinan el género, y a criterio de este Tribunal los elementos figurativos (tipología especial), que componen al signo solicitado, no le dan la posibilidad de coexistir registralmente en el mercado con las marcas inscritas, no se diferencian entre sí, no se logra que deje de existir la posibilidad de riesgo de confusión y de asociación empresarial para el público consumidor, y la transgresión al titular de un signo inscrito con anterioridad que goza del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares para productos o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Marcas.

Bajo este análisis, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “



”, con las marcas inscritas “**A.M. GORDITA**”, a nombre de la empresa **TACO BELL CORP.**, se advierte que existe entre ellas similitud gráfica, fonética e ideológica en su elemento preponderante, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

No lleva razón la apelante en sus agravios, al contrario, la marca solicitada pretende proteger y distinguir productos idénticos a los que protege y distinguen los signos inscritos en ambas clases 29 y 30 de la nomenclatura internacional, y que ahora, el solicitante pretende también proteger y distinguir con la palabra “**GORDITOS**” que resulta muy similar a las marcas inscritas, y que es

preponderante de ambos signos, según ya fue expuesto supra, razón por la cual no resulta aplicable el principio de especialidad marcaria.

De ahí que se concluye que los signos en cotejo son muy similares en su elemento preponderante y confundibles entre sí. Al respecto se aplica lo establecido por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas que indica: *“Artículo 24.- Reglas para calificar la semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: [...] c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos [...]”*.

En razón de lo hasta aquí expuesto, es criterio de este Tribunal, que existe el riesgo de asociación empresarial, ya que al ver la parte denominativa del signo solicitado con la parte denominativa de la marca registrada, se aprecian muy similares, con lo cual el consumidor al ver estos elementos en forma sucesiva pensará que los productos tienen un mismo origen empresarial, de ahí que la marca pretendida puede perjudicar al titular registral y es justa causa para determinar la inadmisibilidad del signo solicitado.

En cuanto a los tres primeros agravios de la apelante, se aprecia que se hace énfasis en que las posibilidades de asociación con el signo inscrito son inexistentes, aduciéndose que el signo propuesto posee una parte figurativa que se diferencia claramente en su combinación de conjunto con el signo inscrito en su parte denominativa. Al respecto, debe indicarse al apelante que, el signo solicitado no debe incluir elementos similares o idénticos a un signo inscrito y no basta el aducir que la marca registrada incluya términos que la diferencien de los signos solicitados con posterioridad. Por otra parte, debe traerse a colación el marco de calificación del registrador, que hace un análisis de las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto solicitado, en donde si encuentra un derecho de tercero que se deba proteger, porque la marca solicitada es idéntica o similar a la inscrita, y sus productos o servicios son idénticos, similares o se encuentran relacionados. En consecuencia, tales argumentos justifican el rechazo de los agravios citados.

Se concluye que, del análisis global de las marcas enfrentadas se desprende la alta similitud gráfica, fonética e ideológica. Efectivamente existe un riesgo de confusión y asociación en el consumidor, y la sola posibilidad de que éste pueda darse es suficiente para que la marca solicitada no sea susceptible de inscripción. La circunstancia de si el consumidor aprecia las marcas de manera simultánea o no, no es relevante por cuanto al estar una contenida casi en su totalidad dentro de la otra, hace que exista el riesgo de confusión y de asociación.

Por otra parte, estima este Tribunal, que la empresa titular de la marca de fábrica y comercio



solicitada “ ” tiene como elemento esencial de protección los mismos productos que protegen y distinguen los signos inscritos, ambos en las clases 29 y 30 de la nomenclatura internacional. Precisamente, el inciso e) del artículo 24, dispone: “ *Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: [...] 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 [...]*” Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y en razón de ello, el Tribunal debe hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su signo o uno similar para productos o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran incorporados en el artículo 25 Ley de Marcas.

En el mismo sentido, el artículo 8º de la Ley de Marcas, 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) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, 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 riesgo de asociación al público consumidor.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y, por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

En lo que respecta a la aplicación del principio de especialidad, en este caso se ha de indicar, que los productos que se pretenden proteger y distinguir para el signo solicitado y los productos que ampara la marca inscrita son idénticos, tal y como se explicó supra, y como lo estableció el órgano a quo, por lo que no es posible su coexistencia.

Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8° y el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 y los incisos c) y e) del artículo 24 de su Reglamento, pues, prevén la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

De conformidad con lo expuesto precedentemente, los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, a todas luces resultan improcedentes.

Al existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados, estando inscritas las marcas “**A.M. GORDITA**”, de permitirse la inscripción



de la marca de fábrica y comercio solicitada “
”, se quebrantaría la normativa antes examinada. Lo procedente es rechazar los agravios formulados por el recurrente y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:56:41 horas del 29 de agosto de 2017, la cual en este acto se confirma,



denegándose la inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada “
”, en las clases 29 y 30 de la nomenclatura internacional.

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, n.º 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 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 interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:56:41 horas del 29 de agosto de 2017, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y

Gorditos

comercio solicitada “ ”, en las clases 29 y 30 de la nomenclatura internacional. 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

Rocío Cervantes Barrantes

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33