

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0112-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

CONYERS INVESTMENTS, S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2020-10061)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0214-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y un minutos del veintitrés de abril de dos mil veintiuno.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Monserrat Alfaro Solano, vecina de Sabanilla de Montes de Oca, cédula de identidad 1-1149-0188, en su condición de apoderada especial de la empresa **CONYERS INVESTMENTS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, constituida y existente según las leyes de la República de Guatemala, domiciliada en Guatemala, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:35:19 horas del 4 de febrero de 2021.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Alfaro Solano, en su



condición indicada, presentó solicitud de inscripción del signo , como marca de fábrica y comercio para distinguir en clase 29 frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas: jaleas, confituras, guacamol.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó lo solicitado porque considera que transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la abogada Alfaro Solano apeló, y expresó como agravios:

Se está ante dos signos mixtos, es decir, se conforman por la combinación de elementos denominativos y gráficos. La marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga aptitud distintiva, lo que posibilita su coexistencia junto con el signo inscrito, ya que no existe posibilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor, al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado, así como los productos que identifica el signo inscrito.

Señala que el Registro incurre en un error al llevar a cabo una comparación incompleta, deja de lado el diseño de ambos signos. Es decir, se centra en un análisis aislado de los componentes de las marcas, en lugar de partir de una visión de conjunto.

Manifiesta que, en el plano gráfico, es decir, de la impresión visual de los signos y a la forma en que son percibidos por el público consumidor, es indiscutible la diferencia entre las marcas. La de su representada consiste en una figura que asemeja a una carita feliz sonriente; consta de dos elementos que simulan a los ojos con dos pestañas, separados por una línea que asemeja ser una nariz y bordeados en el extremo inferior por una curva que asemeja la boca sonriente. Por su parte, el signo de OLE MEXICAN FOODS, INC., indica la denominación “**OLE**”, acompañado de la figura de un imponente toro y la denominación “**LA BANDERITA**”, en su conjunto ambos signos son distintos y se conforman por elementos diferentes.

Indica que, en la resolución denegatoria, con relación al plano fonético, el A quo apunta lo siguiente: *“el signo solicitado y el registrado son similares en la pronunciación de sus palabras ya que el signo solicitado consiste en la denominación preponderante de la marca registrada. Su fonética es idéntica en cuanto a dicho vocablo, a nivel auditivo el impacto sonoro en su totalidad es similar y es lo que el consumidor de manera directa va a relacionar con los productos”*. Frente a dicho razonamiento no deberían compararse ambos, partiendo que se pronuncia como “**OLÉ**”, pues el signo de su representada asemeja a una carita feliz, a diferencia del signo inscrito que claramente se lee como: “**OLÉ**” y “**LA BANDERITA**”. En el plano ideológico no hay forma de decretar similitud, pues conceptualmente no aluden a la misma noción. Por ende, los signos enfrentados no presentan similitud gráfica, fonética e ideológica que cause confusión al consumidor.


La circunstancia de que el signo registrado contenga la denominación “OLE” y el signo de su representada incorpore elementos que configuren una cara feliz, no determina confusión, los signos deben ser analizados en su conjunto.

Expresa que el signo de su representada protege una gama de productos que si bien es cierto se enmarcan en la misma clase del signo inscrito son productos de distinta naturaleza. Por un lado, se está ante productos verduras y frutas, contrapuestas a productos de naturaleza específica mexicana que hasta incluyen productos de origen animal y más. Por lo que los canales de distribución y el público meta de los productos son diferenciables entre sí.

Aduce que el hecho que existan marcas con alguna similitud entre sí, incluso aunque se encuentren ubicadas en la misma clase de la nomenclatura internacional, no implica necesariamente que no puedan coexistir, o que se vaya a generar confusión; pues aún y cuando exista identidad con los signos inscritos, puede permitirse la coexistencia registral, gracias al principio de especialidad.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Industrial se



encuentra inscrita la marca de fábrica , registro 155692, propiedad de OLE MEXICAN FOODS INC., vigente hasta el 12 de enero de 2026, distingue en clase 29 productos alimenticios estilo mexicano, a saber, dips de chorizo y queso, pimientos enlatados, pimientos secos, chicharrones y bebidas a base de yogurt, tostadas, tortillitas de maíz (folio 5 expediente principal).

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

CUARTO. 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. De conformidad con la Ley de Marcas y su reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta 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.

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:

- 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el 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.

Asimismo, el artículo 24 del Reglamento establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, lo que configura 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 marcario se realiza colocándose el calificador en el lugar del consumidor del bien o servicio. Luego debe atenderse a la impresión de conjunto de los signos,

sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca de manera simultánea, (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. Así, 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.

Siguiendo los argumentos expuestos, se tiene que los signos enfrentados



que en su construcción poseen tanto elementos literales o denominativos, sea palabras y dibujos. Desde esta perspectiva se observa que la marca propuesta consiste en la palabra **OLÉ**, formado por una figura que asemeja a una carita feliz sonriente; consta de dos elementos que simulan a los ojos con dos pestañas, separados por una línea que asemeja una nariz y bordeados en el extremo inferior por una curva que asemeja la boca sonriente. Por su parte, el signo inscrito se conforma de elementos verbales **OLE**, acompañado de la figura de un imponente toro y debajo del toro la denominación **LA BANDERITA**.

De la descripción anterior, puede observarse que el signo solicitado contiene el elemento distintivo **OLÉ** de la marca inscrita, siendo que el diseño de los que se acompañan no hace la mayor diferencia dentro del conjunto marcario. De esta manera resulta que, de la confrontación del distintivo solicitado e inscrito, se advierte entre ellos una similitud, gráfica, fonética e ideológica, lo que puede provocar riesgo de confusión y asociación empresarial al consumidor respecto al origen empresarial.

Partiendo del contenido del artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas, son más las semejanzas que las diferencias entre los signos confrontados.

Aunado a lo anterior, en lo que atañe a los productos, el signo propuesto para registro pretende distinguir **frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, guacamol**, mientras que el signo inscrito distingue **productos alimenticios estilo mexicano, a saber, dips de chorizo y queso, pimientos enlatados, pimientos secos, chicharrones y bebidas a base de yogurt, tostadas, tortillitas de maíz**, se encuentran relacionados, esto porque son todos productos alimenticios de origen animal, verduras, hortalizas, legumbres preparados o en conserva para su consumo.

Respecto a la aplicación del principio de especialidad que plantea la representación de la empresa apelante, se debe señalar que:

La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, puede coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintivos siempre que los productos o servicios que distinguan no sean susceptibles de confusión...

LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 153.

Conforme lo indicado líneas arriba, el listado de productos de la marca solicitada y el listado de productos de la inscrita tienen conexión entre sí, por lo que existe un

evidente riesgo de confusión y asociación empresarial, y en ese sentido debe prevalecer el derecho del tercero inscrito.

Lo anterior impide que el principio de especialidad se pueda aplicar, ya que este opera únicamente cuando los productos o servicios sean diferentes y no exista la posibilidad que se puedan relacionar, lo que no sucede en este caso.

Respecto al agravio que expone la representación de la empresa apelante, sobre que el signo de su representada está formado por una carita feliz sonriente; consta de dos elementos que simulan a los ojos con dos pestañas, separados por una línea que asemeja ser una nariz y bordeados en el extremo inferior por una curva que asemeja la boca sonriente, y el signo de OLE MEXICAN FOODS, INC., indica la denominación **OLE**, acompañado de la figura de un imponente toro y la denominación **LA BANDERITA**, en su conjunto son distintos y se conforman por elementos diferentes. Al respecto, es importante indicar a la empresa recurrente que se está en presencia de dos signos mixtos que, si bien se acompañan de otros elementos, no se puede perder de vista que de la pauta de la visión de conjunto el elemento distintivo que destaca en la marca propuesta es la palabra **OLÉ**, siendo que los componentes figurativos y diseño en la solicitada ocupan una posición de carácter secundario, es decir, no son elementos que se mantengan en la mente de los consumidores, dado que el impacto de la marca está en el vocablo **OLÉ**, que es el que permanece en la memoria del consumidor, por lo que a nivel visual, auditivo y conceptual son semejantes, dado que es donde se concentra el carácter distintivo, y los consumidores lo recuerdan fácilmente, el cual se convierte en un indicativo que puede llevarlos a pensar que los signos tienen el mismo origen empresarial.

Por existir riesgo de confusión y asociación empresarial entre los signos cotejados, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por Monserrat Alfaro Solano representando a **CONYERS INVESTMENTS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:35:19 horas del 4 de febrero de 2021, la que en este acto **se confirma**. 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. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33