
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0122-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

CONYERS INVESTMENTS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-10062)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0237-2021


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta y seis minutos del catorce de mayo de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, mayor, abogada y notaria pública, cédula de identidad 1-1149-0188, en su condición de apoderada especial de **CONYERS INVESTMENTS S.A.**, sociedad constituida y existente en el territorio de la República de Guatemala, con domicilio en la República de Guatemala, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:39:36 horas del 4 de febrero del 2021.


Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción de la

marca de fábrica y comercio  para proteger y distinguir: salsas y condimentos, especias, en clase 30.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 09:39:36 horas del 4 de febrero de 2021, rechazó la marca solicitada porque consideró que transgrede los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, al presentar similitud gráfica, fonética e ideológica

con la marca registrada  y distinguir los mismos productos y otros relacionados.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, apeló y expuso como agravios:

1. Se trata de 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 registral; no existe posibilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado con los del signo inscrito.
2. El Registro incurre en un error al llevar a cabo una comparación incompleta y dejar 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.
3. 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. Indicó que la marca de su representada se compone de una figura que semeja una carita feliz

sonriente; dos elementos más simulan los ojos con dos pestañas separados por una línea que se asemeja a una nariz y bordeados en el extremo inferior por una curva que semeja la boca sonriente; mientras que el signo inscrito contiene la denominación “OLE”, acompañado de la figura de un imponente toro y la denominación “LA BANDERITA”. Por lo tanto, en su conjunto ambos signos son distintos y se conforman por elementos diferentes.

4. Desde el punto de vista fonético no deberían compararse los signos partiendo de la pronunciación de únicamente el término “OLÉ”, pues el signo solicitado semeja a una carita feliz, a diferencia del signo inscrito que claramente se lee como: “OLÉ” y “LA BANDERITA”.

5. 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 gráfica, fonética e ideológica que cause confusión al consumidor.

6. El signo de su representada protege una gama de productos se enmarcan dentro de la misma clase del signo inscrito, pero se trata de productos de distinta naturaleza (salsas, condimentos y especias contrapuestos a productos de naturaleza específica mexicana), por lo que los canales de distribución y el público meta de los productos son diferenciables entre sí.

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

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca:



registro 162632 propiedad de la empresa **OLE MEXICAN FOODS, INC.**, inscrita el 28 de setiembre de 2006 y vigente hasta el 28 de setiembre de 2026, para distinguir en clase 30: productos alimenticios, estilo mexicano a saber, tortillas, gorditas, sopas, pastelerías mexicanas, salsas, mole, frijoles procesados, enlatados, pasta, confites mexicanos, tamales, taquito no frito y tés de hierbas.

TERCERO. 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.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS. El artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, según lo disponen los incisos a y b:

- 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 estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, [...] 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 [...] anterior.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas contenidas en el artículo 24 de la Ley de marcas que ayudarán a determinar la

posible coexistencia de los signos:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios...

[...]

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico y en relación con los productos que protegen.

SIGNO SOLICITADO	MARCA REGISTRADA
<div data-bbox="453 396 578 512" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="334 552 699 583">Salsas y condimentos, especias</p>	<div data-bbox="1029 396 1166 537" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="821 562 1382 747">Productos alimenticios, estilo mexicano a saber, tortillas, gorditas, sopes, pastelerías mexicanas, salsas, mole, frijoles procesados, enlatados, pasta, confites mexicanos, tamales, taquito no frito y té de hierbas.</p>

Para efectuar el cotejo en conjunto de los signos y durante la comparación marcaria el examinador debe tener en cuenta preferentemente las semejanzas y no las diferencias existentes entre los signos enfrentados. Esto es así, porque son las características comunes las que determinan la similitud marcaria y la consecuente confusión del público consumidor. La semejanza general de dos o varias marcas no depende de los diversos elementos insertados en ellas, pero sí de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos.

Siguiendo lo antes citado desde el punto de vista gráfico, se determina que entre el signo





solicitado

y la marca registrada



existe semejanza por cuanto del

conjunto marcario de cada signo resalta como elemento denominativo el término **OLÉ**; con esto no se está violentando la regla del análisis en conjunto, porque se están tomando en cuenta todos los componentes de los signos y estas semejanzas son muy marcadas visualmente, sobre todo al aclarar que los elementos gráficos ( - ) que acompañan al signo solicitado son secundarios al elemento preponderante que es el denominativo “olé”, de igual forma los elementos gráficos y denominativos de la marca registrada visualmente quedan en un segundo plano.

El término **OLÉ**, es el elemento que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir los productos, el consumidor lleva en su mente la marca que goza de prelación registral, que resulta distintiva para los productos que distingue en clase 30.

Ante tales similitudes el consumidor puede asociar un mismo origen empresarial a los productos de la marca solicitada con los distinguidos con las marca prioritaria.

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, porque diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva de cada uno de ellos un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación del conjunto marcario es idéntica; para los consumidores no existe una diferenciación entre los signos enfrentados, son términos que se pronuncian de igual forma. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma equivalente en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse con base en una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización. El mercado opera por recomendación y el consumidor tiene muy presente la parte denominativa de los signos para adquirir los productos o recomendar una marca.

En el campo ideológico las marcas evocan la misma idea, como lo indicó el Registro se trata de una interjección utilizada para animar o aplaudir.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica 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 procede analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de marcas de repetida cita.

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

En el presente caso la marca solicitada protege los mismos productos y otros relacionados (salsas y condimentos, especias) con los distinguidos por la marca registrada (productos alimenticios, estilo mexicano a saber, tortillas, gorditas, sopes, pastelerías mexicanas, salsas, mole, frijoles procesados, enlatados, pasta, confites mexicanos, tamales, taquito no frito y tés de hierbas)

Es por esta razón que se presenta el riesgo de confusión, nótese que los productos que distingue la marca solicitada son complementarios de los productos registrados; la marca solicitada distingue salsas que también distingue la marca registrada y los condimentos y especias son utilizados en la mayoría de los productos de la marca registrada; son de la misma naturaleza, mismo fin, se ofrecen en los supermercados en los mismos anaqueles y van dirigidos al mismo consumidor.

En este sentido es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten.

Además, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas

deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

Así las cosas, se observa que los signos en pugna cuentan con más semejanzas que diferencias en el plano gráfico, fonético, ideológico y en relación con los productos que distinguen, por lo tanto, no pueden coexistir registralmente; los signos no tienen que ser idénticos, basta con que sean similares para que se dé protección al registrado tanto en favor del consumidor como de su titular. De permitirse el registro del signo solicitado se quebrantaría la prohibición del inciso a) y b) artículo 8 de la ley de marcas.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directa e indirecta entre los



signos cotejados, por encontrarse inscrito el signo



inscripción de la marca solicitada se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 inciso a) y b) citado, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Monserrat Alfaro Solano, en su condición de apoderada especial de CONYERS INVESTMENTS S.A. contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:39:36 horas del 4 de febrero de 2021, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado

por Monserrat Alfaro Solano, en su condición de apoderada especial de CONYERS INVESTMENTS S.A., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:39:36 horas del 4 de febrero del 2021, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos. Sobre lo resuelto 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 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 Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33