

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0552-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
DE FÁBRICA Y COMERCIO**

COMAPAN, S.A., APELANTE

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2017-
8886 ACUMULADO CON EXPEDIENTES: 2018-282 Y 2018-283)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0270 -2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinticuatro minutos del ocho de junio de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, Barrio Escalante, cédula de identidad 106790960, apoderada especial de la empresa **COMAPAN, S.A.**, con domicilio en Heredia-Flores Llorente de Flores, Edificio Corporativo de Florida Bebidas, 250 metros al sur de la entrada principal de la Planta de Cerveza de Cervecería Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:17:14 horas del 29 de agosto de 2019.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. A. SOBRE LA MARCA “COMAPA”. El 8 de setiembre de 2017 el abogado Aarón Montero Sequeira en

representación de la empresa **COMAPA 2001, S.L.U.**, solicitó la inscripción del signo



como marca de fábrica y comercio para proteger en clase 29 de la nomenclatura internacional: salami, grasas, comestibles, carnes, panceta ahumada, manteca, salchichones, encurtidos, salazones, cecina, quesos, jamones, corteza de cerdo inflada, morcillas [productos de charcutería], productos cárnicos procesados, aceites y grasas comestibles, lomo de cerdo, hamburguesas, tocino, aceitunas procesadas, chorizo, salchichas, productos de charcutería, carne enlatada [conservas], patés, carne ahumada, carnes curadas.

Una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, la abogada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **COMAPAN, S.A.**, presenta oposición ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de enero de 2018 y argumenta que tiene signos notorios inscritos en Costa Rica (folios 21 a 30 del expediente principal), además, indica que posee múltiples registros marcarios del sector de alimentos por medio de los cuales resulta ser una empresa reconocida a nivel nacional.

Aduce que el nombre de la empresa COMAPAN, S.A. y el signo que se pretende inscribir COMAPA, presentan similitud a nivel gráfico, fonético e ideológico, por cuanto las denominaciones comparten un 98% de sus elementos. La diferencia recae la letra “n”, por lo que generará confusión en los consumidores por relación de las empresas. Además, señala que la inscripción de un signo que sea prácticamente idéntico al nombre de su representada constituye un perjuicio para los consumidores y para COMAPAN, quien tiene un prestigio, reconocimiento y sobre todo es responsable frente a terceros por los productos que bajo sus marcas se comercialicen.

Manifiesta que COMAPAN es utilizado en contratos comerciales, facturas, documentos mercantiles, laborales, de relaciones comerciales, es decir, que se utiliza de forma pública y

continúa, por lo que la inscripción del signo genera inconvenientes. Finalmente, indica que su representada está solicitando la inscripción de la marca COMAPAN en clases 29 y 30.

B. SOBRE LA MARCA “COMAPAN”. I) EXPEDIENTE 2018-282. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de enero de 2018, la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **COMAPAN S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**COMAPAN**” en **clase 30** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: pan, biscochos, tortas, pasteles, queques, repostería, pastelería, confitería, harina y preparaciones hechas con cereales y harinas, levadura, polvos para esponjar, la cual se tramita en el **expediente 2018-282**. No obstante, y en virtud del auto de prevención de fondo de las 10:08:38 del 25 de enero de 2018, mediante escrito recibido por el Registro el 16 de marzo de 2018, la solicitante limitó la lista de productos así: **pan biscocho, tortas, pasteles, queques, repostería y pastelería que contienen pan como ingrediente** (folio 134 del expediente principal) y aportó el pago de \$25 dólares por tal limitación (folio 138 vuelto del expediente principal).

Los edictos para oír oposiciones sobre la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “COMAPAN” tramitada en el expediente 2018-0282 fueron publicados el 18, 19 y 22 de octubre de 2018, en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta 192, 193 y 194. En este caso no hubo oposiciones.

II) EXPEDIENTE 2018-283. Igualmente, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de enero de 2018, la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición indicada solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**COMAPAN**” en **clase 29** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: semillas mixtas, nueces, nueces confitadas, snacks a base de frutas, mermeladas de fruta, productos lácteos y embutidos, la cual se tramita en el **expediente 2018-283**. La lista de productos solicitada la

limitó mediante escrito presentado el 3 de junio de 2019 (contestación a la oposición planteada por la empresa COMAPA 2001, S.L.U.), eliminó los **embutidos** (folio 203 del expediente principal) y aportó el pago de \$25 dólares por tal limitación (folio 223 del expediente principal).

Los edictos para oír oposiciones sobre la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “COMAPAN”, tramitada en el expediente 2018-0283, fueron publicados el 7, 8 y 9 de agosto de 2018, en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta 142, 143 y 144, y dentro del término de ley, el abogado Aarón Montero, en representación de la empresa COMAPA 2001, S.L.U., presenta oposición mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el 8 de octubre de 2018, en el que argumenta que su representada tiene las siguientes marcas en trámite de inscripción: expediente 2017-8886 en clase 29, y 2017-8885, registro 268757, clase 29. Indica, que la marca solicitada COMAPAN carece de distintividad, genera riesgo de asociación empresarial y afecta los derechos de propiedad intelectual de su representada.

C. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y LAS OPOSICIONES PRESENTADAS. En atención a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, mediante auto de las 15:40:29 horas del 22 de febrero de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial ordena la acumulación de los expedientes 2017-8886, 2018-0282 y 2018-0283.

Mediante auto de las 11:33:56 horas del 18 de enero de 2018 el Registro indicado da traslado de la oposición planteada por la empresa **COMAPAN, S.A.**, y la representación de la empresa **COMAPA 2001, S.L.U.**, la contesta el 23 de marzo de 2018, argumentando que el nombre está destinado a distinguir unas personas de otras en su vida jurídica, mientras que las marcas se dirigen a identificar los bienes y servicios ofrecidos por quienes la usan.

Además, aduce que la razón o denominación social no es lo mismo ni parecido al concepto puro de marca o nombre comercial.

Señala que la marca se diferencia del nombre comercial en que la marca es un signo distintivo de mercaderías mientras que el nombre comercial distingue e individualiza a la negociación y su función principal es diferenciadora, informativa e identificadora. Manifiesta que según el oponente su derecho de sociedad se ve afectado por ser idéntico a la marca que su representada pretende inscribir y considera que no lleva razón en esta afirmación.

Indica que resulta imposible que el consumidor confunda la marca COMAPA de su representada con los productos de las marcas MUSMANI, M MAS, LOS BÁSICOS DEL SABOR, etc., por cuanto no existen en el mercado marcas propiedad de la oponente para proteger productos de la clase 29. Señala que los productos de su marca son completamente diferentes. El giro del negocio de las marcas MUSMANI son las panaderías y tiendas de conveniencia y los productos de su representada son empacados, que se distribuyen y comercializan en supermercados; los productos MUSMANI son productos frescos, absolutamente diferentes a los productos de su representada.

Asimismo, mediante auto de las 10:24:05 del 22 de marzo de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial da traslado de la oposición planteada por la empresa **COMAPA 2001 S.L.U.**, y la representación de la empresa oponente **COMAPAN, S.A.** la contesta el 3 de junio de 2019, argumentando que la marca pretendida es distintiva y está dotada de originalidad producto del trabajo de mercadotecnia de su representada.

Señala también que limita la lista de productos solicitada **eliminando los embutidos**. Finalmente manifiesta que el signo solicitado de su representada tiene suficiente carga diferencial para ser registrado.

D. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y EL RECURSO PRESENTADO. Mediante resolución final dictada a las 10:17:14 hora del 29 de agosto de 2019 la Autoridad Registral, señaló en el considerando tercero:

i. En cuanto a la limitación de productos solicitada en el expediente 2018-283.

Al contestar la oposición planteada por **COMAPA 2001 S.L.U.** la empresa **COMAPAN S.A.** solicita se limite la lista de productos de la marca solicitada **COMAPAN**, para eliminar de la misma “embutidos”. Sin embargo, al no aportar el entero de pago de la tasa correspondiente a dicha limitación, se deniega la limitación solicitada y se continúa con el cotejo entre los signos con la lista originalmente solicitada.

Posteriormente, en la parte dispositiva indicó:

i. Se declara sin lugar la oposición interpuesta por MARIANELLA ARIAS CHACÓN, en su condición de apoderada especial de COMAPAN S.A., contra la

solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio  expediente 2017-8886, solicitada por **AARON MONTERO SEQUEIRA** actuando en su condición de apoderado especial de **COMAPA 2001 SLU**, la cual se acoge. **ii.** Se declara parcialmente con lugar la oposición planteada por **AARON MONTERO SEQUEIRA** actuando en su condición de apoderado especial de **COMAPA 2001 SLU**, contra la solicitud de inscripción de la marca **COMAPAN**, clase 29, tramitada bajo el expediente 2018-283, solicitada por **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, en su condición de apoderada especial de **COMAPAN S.A.** la cual se deniega para “embutidos” y se acoge para semillas mixtas, nueces, nueces confitadas, snacks a base de frutas, mermeladas de fruta, productos lácteos. **iii.** Se acoge el signo **COMAPAN**, expediente 2018-282, clase 30 internacional. **iv.** Se tienen por no

acreditados el uso anterior y la notoriedad de las marcas de la empresa **COMAPAN S.A...**”

Inconforme con lo indicado por el Registro de la Propiedad Industrial la abogada Marianella Arias Chacón en representación de la empresa **COMAPAN, S.A.**, apeló la resolución citada, argumentando que: **1.** El criterio del Registro para denegar la oposición es incorrecto, porque el signo que se pretende inscribir **COMAPA** presenta similitud a nivel gráfico, fonético e ideológico, por cuanto las denominaciones comparten un 98% de sus elementos. **2.** Se aclare y se enderece la resolución, en el sentido de que su representada no hizo una solicitud expresa de notoriedad de sus signos marcarios y el Registro declaró la no notoriedad de esta extra petitoriamente, lo que genera un perjuicio a los derechos de su representada. Ante este Tribunal alegó: **3.** La diferencia entre las denominaciones recae únicamente en la letra “n”, situación que genera confusión en los consumidores, por relación de las empresas. Además, que puede implicar a su representada responsabilidad que no le corresponde. **4.** Existe similitud fonética por cuanto ambas denominaciones comparten los mismos elementos, por lo que al pronunciarse se escuchan iguales. **5.** A nivel gráfico el signo solicitado se refleja completamente en el nombre de su representada, siendo innegable su similitud. **6.-** A nivel ideológico, las denominaciones hacen alusión a la misma idea, se componen de los mismos elementos denominativos. **7.** La empresa **COMAPAN** se ha preocupado por colocarse a nivel comercial en nuestro país, sus marcas son ampliamente reconocidas y relacionadas con su origen empresarial, **COMAPAN** es utilizado en contratos comerciales, facturas, documentos mercantiles, laborales, de relaciones comerciales. Este nombre se utiliza de manera pública y continua.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto:

1. En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y



comercio propiedad de la empresa **COMAPA 2001, S.L.U.**, registro **268757**, inscrita el 22 de enero de 2018, vigente hasta el 22 de enero de 2028, protege en **clase 29** de la nomenclatura internacional: salami, grasas comestibles, carnes, panceta ahumada, manteca, salchichones, encurtidos, salazones, cecina, quesos, jamones, corteza de cerdo inflada, morcillas [productos de charcutería], productos cárnicos procesados, aceites y grasas comestibles, lomo de cerdo, hamburguesas, tocino, aceitunas procesadas, chorizo, salchichas, productos de charcutería, carne enlatada [conservas], patés, carne ahumada, carnes curadas. (folios 170 del expediente principal).

2. La empresa **COMAPAN, S.A.** solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la limitación de la lista de productos de la marca de fábrica y comercio “**COMAPAN**” en **clase 30** de la nomenclatura internacional, que se tramita en el expediente **2018-0282** así: **pan, biscocho, tortas, pasteles, queques, repostería y pastelería que contienen pan como ingrediente** (folio 134 del expediente principal). Inicialmente la lista contenía: pan, biscochos, tortas, pasteles, queques, repostería, pastelería, confitería, harina y preparaciones hechas con cereales y harinas, levadura, polvos para esponjar.

3. La empresa **COMAPAN, S.A.** solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la limitación de la lista de productos de la marca de fábrica y comercio “**COMAPAN**” en **clase 29** de la nomenclatura internacional, que se tramita bajo el expediente **2018-0283**, para que se eliminara de la lista los **embutidos** (folio 203 del expediente principal). Esta debe leerse de la siguiente manera: **semillas mixtas, nueces, nueces confitadas, snacks a base de frutas, mermeladas de fruta, productos lácteos.**

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho no probado de interés para el presente caso que la empresa opositora **COMAPAN S.A.**, no demostró el uso real y efectivo de la marca “**COMAPAN**”.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. A. SOBRE EL USO DE LA RAZÓN SOCIAL COMAPAN S.A. Considera este Tribunal que si bien la denominación **COMAPAN, S.A.**, se ha empleado como razón social según se desprende de la prueba aportada, el hecho de que la empresa opositora y ahora apelante haya venido utilizando esta razón social no implica que se deba tener por demostrado su uso como marca, de forma pública y continua. En cuanto al uso de la marca el artículo 40 de la Ley 7978, dispone:

Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. (Agregado el énfasis).

A este respecto estima este órgano de alzada que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o servicio penetra en la mente del consumidor y esto se produce cuando existe un uso real y efectivo de esa marca; se debe tener en cuenta que el artículo 40 citado refiere al uso de la marca, pero no de una razón o denominación social.

Ahora bien, en cuanto a la razón social, en el Registro de la Propiedad Industrial no hay impedimento alguno para inscribir una marca que contenga dentro de su conjunto una razón

o denominación social, inconveniente que sí existe en la vía contraria; es decir, en lo concerniente a la inscripción de una sociedad en el Registro de Personas Jurídicas, tal y como se desprende del artículo 29, de la ley de marcas citada el cual es claro en indicar que:

Una persona jurídica no podrá constituirse ni inscribirse en un registro público con una razón o denominación social que incluya una marca registrada a nombre de un tercero, cuando el uso de esa razón o denominación pueda causar confusión, salvo que ese tercero de su consentimiento escrito.

En concordancia con este numeral, el Código de Comercio de Costa Rica, en su artículo 245 establece que “independientemente de la inscripción en el Registro Mercantil, las sociedades, para gozar de la protección del Registro de Marcas de Comercio deberán inscribir su razón o nombre comercial.”

De esta manera, la razón social COMAPAN S.A. no es impedimento para la inscripción de la marca COMAPA, por cuanto no se logró demostrar el uso anterior de la primera como marca.

B. SOBRE LA LIMITACIÓN DE LA LISTA DE PRODUCTOS REALIZADA POR LA EMPRESA COMAPAN S.A. La representación de la empresa COMAPAN S.A. presentó la solicitud inscripción de la marca de fábrica y comercio “COMAPAN” en **clase 30** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: pan, biscochos, tortas, pasteles, queques, repostería, pastelería, confitería, harina y preparaciones hechas con cereales y harinas, levadura, polvos para esponjar, la cual se tramita bajo el expediente **2018-282**; sin embargo, y en como respuesta al auto de prevención de fondo de las 10:08:38 del 25 de enero de 2018, mediante escrito presentado en el Registro el 16 de marzo de 2018, la solicitante limitó la lista de productos así: **pan, biscocho, tortas, pasteles, queques, repostería y pastelería que contienen pan como ingrediente** (folio 134 del expediente principal), para ello aportó el pago de \$25 dólares (folio 138 vuelto del expediente principal).

La representación de la empresa mencionada, también solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “COMAPAN”, en **clase 29** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: semillas mixtas, nueces, nueces confitadas, snacks a base de frutas, mermeladas de fruta, productos lácteos y embutidos, la cual se tramita en el expediente **2018-283**, cuya lista de productos se limitó mediante escrito presentado el 3 de junio de 2019 (contestación a la oposición planteada por la empresa COMAPA 2001, S.L.U.), en la que se solicitó eliminar de la lista inicial los embutidos (folio 203 del expediente principal), para ello aportó el pago de \$25 dólares (folio 223 del expediente principal).

Con estas solicitudes de marcas mencionadas, la empresa **COMAPAN S.A.**, se opuso a la

solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio  en clase 29 de la nomenclatura internacional, presentada por la representación de la empresa **COMAPA 2001, S.L.U.**

A diferencia de lo que consideró el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada, este Tribunal estima procedente la limitación de la lista de productos efectuada por la representación de COMAPAN S.A. en ambas solicitudes de inscripción: “COMAPAN” en **clase 30**, expediente 2018-282 y “COMAPAN” en **clase 29**, expediente 2018-283, por cuanto a folios 138 vuelto y 223 del expediente principal se constata que la oponente y ahora apelante pagó la tasa de \$25 dólares correspondiente a cada limitación; ello, de conformidad con lo que dispone el artículo 94 inciso i) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Si bien el Registro acogió la limitación en la marca correspondiente a la clase 30, en la resolución final se consignó la lista inicial de productos, lo cual no es correcto. Con respecto a la marca COMAPAN en clase 29, el *a quo* indicó que no constaba el pago correspondiente,

lo cual también es una inconsistencia que debe ser corregida por cuanto, como se señaló, este pago fue realizado por la representación de la empresa ahora apelante.

Por ello, este Tribunal acoge la limitación de la lista de productos referente a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “COMAPAN” en clase 29, expediente 2018-283.

C. SOBRE EL COTEJO DE LOS SIGNOS. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos 7978 y su Reglamento, 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 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.

En este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, el cual se puede presentar cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos: palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y ello 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.

Para realizar el estudio de los signos el operador jurídico se debe colocar en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. 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 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. En consecuencia, la normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión? el artículo antes citado en su inciso a) es transparente e indica: al público consumidor, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

Así las cosas y atención al caso bajo examen, si observamos el signo  solicitado por la empresa solicitante **COMAPA 2001, S.L.U.**, se compone del término “COMAPA”,

escrita en color negro, detrás de dicho vocablo se encuentra la letra “C” escrita en letra cursiva en color blanco, están contenidos dentro de un círculo de color naranja. El signo



marcario inscrito mixto , registro **268757**, propiedad de la empresa mencionada, al igual que la marca propuesta está conformada por la expresión “C COMAPA”, la cual está comprendida dentro de un círculo de color naranja, se acompaña de las palabras de uso común “**CALIDAD y COMPROMISO**”, escritas en color negro y están incluidas dentro de un círculo de color blanco con un borde de color naranja, los círculos de color naranja y blanco se encuentran sobre un listón de color naranja.

Por su parte, las marcas “COMAPAN”, de la empresa oponente **COMAPAN S.A.**, se componen de un elemento denominativo. Como puede observarse los signos únicamente se diferencian en las letras “C” (C COMAPA) y “N” (COMAPANN), por lo que queda claro que las marcas de fábrica y comercio solicitadas contienen una evidente similitud gráfica y fonética que podría inducir al consumidor al encontrarse en una situación de riesgo de confusión.

Pese a que los signos “COMAPA” son mixtos y poseen diseños que fueron descritos anteriormente, merece recordar que la parte denominativa es lo que llama primordialmente la atención de los consumidores, sea, el término empleado “C COMAPA/COMAPAN”, que representa el elemento de mayor percepción.

Por otra parte, dentro del campo ideológico, no se puede obviar que el signo “C COMAPA (diseño)”, está compuesto por palabras de fantasía; sin embargo, el conjunto marcario “COMAPAN” da la idea en la mente del consumidor de un concepto: coma pan. Esta situación impide que el consumidor o competidor confunda o asocie los signos en conflicto.

Ahora bien, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Es decir, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero que protegen productos o servicios disímiles. Para el caso bajo examen, obsérvese que la marca de fábrica y comercio solicitada en **clase 29** de la nomenclatura internacional pretende la protección de: salami, grasas comestibles, carnes, panceta ahumada, manteca, salchichones, encurtidos salazones, cecina, quesos, jamones, corteza de cerdo inflada, morcillas [productos de charcutería], productos cárnicos procesados, aceites y grasas comestibles, lomo de cerdo, hamburguesas, tocino, aceitunas procesadas, chorizo, salchichas, productos de charcutería, carne enlatada [conservas], patés, carne ahumada, carnes curadas; mismo productos protegidos con la marca inscrita, registro **268757**, en **clase 29**. Las marcas de fábrica y comercio de la empresa oponente, en **clase 29** de la nomenclatura internacional, expediente **2018-0283**, pretende la protección de: semillas mixtas, nueces, nueces confitadas, snacks a base de frutas, mermeladas de fruta, productos lácteos; y en **clase 30**, expediente **2018-282**, para proteger: pan, biscocho, tortas, pasteles, queques, repostería y pastelería que contienen pan como ingrediente.

De lo anterior se desprende que los productos de la marcas propuestas no se ubican dentro de la misma actividad comercial, es decir, en la misma gama de productos comercializados por ambas compañías, pues a pesar de estar ante productos alimenticios, no comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta, ni tampoco el tipo de consumidor o competidor a quien van dirigidos los productos, por lo que estos pueden diferenciar los signos en conflicto sin incurrir en riesgo de confusión o de asociación empresarial, por lo que no se

encuentra impedimento alguno para la inscripción de las marcas en conflicto y es posible una coexistencia entre ellas en el mercado.

En relación con la oposición presentada por el abogado Aarón Sequeira Montero, en su condición de apoderado especial de la empresa **COMAPA 2001, S.L.V.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**COMAPAN**”, tramitada bajo el expediente **2017-283**, tal y como se indicó líneas arriba, existe similitud a nivel gráfico y fonético, entre este y el signo solicitado e inscrito, registro **268757**, propiedad de la empresa **COMAPA 2001, S.L.V.**, al contener similitudes en el elemento denominativo **C COMAPA/COMAPAN**, a diferencia de la letra “**C**” en la solicitada y la letra “**N**” en la

marca inscrita. No obstante, la marca solicitada



en **clase 29** y la marca inscrita



registro **268757**, en la misma **clase 29**, distinguen los mismos productos muy diferentes a los que pretende distinguir la marca de fábrica y comercio “**COMAPAN**” en **clase 29** de la nomenclatura internacional, que se tramita bajo el expediente **2018-283**: semillas mixtas, nueces, nueces confitadas, snacks a base de frutas, mermeladas de fruta, productos lácteos, que como puede apreciarse no comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta, ni tampoco el tipo de consumidor o competidor a quien van dirigidos los productos, por lo que estos pueden diferenciar los signos en conflicto, sin incurrir en riesgo de confusión o de asociación empresarial, por lo que no se encuentra impedimento alguno para la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**COMAPAN**” en **clase 29** de la nomenclatura internacional, expediente **2018-283**, y es posible su coexistencia en el comercio.

SEXTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. La representación de la empresa oponente y ahora apelante **COMAPAN, S.A.**, lleva razón en el sentido de que los signos presentan similitudes gráficas y fonéticas, pero no se observan similitudes ideológicas, debido a lo argumentado líneas atrás; no obstante, no se da ninguna posibilidad de confusión o asociación real entre los signos cotejados, por cuanto del examen de los productos se determina que los conjuntos marcarios no pretenden la protección de los mismos productos, ni se encuentran relacionados por lo que, no existe posibilidad de confundirlos o asociarlos, aunado a que los canales de distribución, puestos de venta y el tipo de consumidor o competidor al que van dirigidos los productos son diferentes.

Respecto del agravio sobre que la empresa **COMAPAN, S.A.**, no hizo ninguna solicitud de notoriedad y el Registro declara que no la reconoce, este Tribunal estima procedente traer a colación la manifestación que hizo la recurrente a folio 32 del expediente principal, cuando indica:

Es evidente que la empresa COMAPAN se ha preocupado por colocarse a nivel comercial en nuestro país, sus marcas son ampliamente reconocidas y relacionadas al origen empresarial, no es posible entender la existencia de las marcas, sin identificar las mismas a una fuente que se encarga de colocarlas y es quien establece las relaciones comerciales. Es por ello, que la inscripción de un signo que sea prácticamente idéntico al nombre de mi representada constituye un perjuicio para los consumidores y para COMAPAN, quien ya tiene un prestigio, reconocimiento y sobre todo es responsable frente a terceros por los productos que bajo sus marcas se comercialicen.

Esta posición la reitera a folios 12 y 13 del legajo digital de apelación. No obstante, en el caso analizado la prueba aportada por el representante de la empresa COMAPAN S.A., a juicio de este Tribunal, no resulta suficiente ni idónea para comprobar todos los criterios establecidos en el artículo 45 de la ley de marcas citada. Por ello se advierte que la extensión

del conocimiento de la marca no es suficiente para determinar que esta es notoriamente conocida.

Al examinar la prueba aportada por la representación de la empresa COMAPAN, S.A., que se encuentra a folios 41 a 45 del expediente principal, relativa a copias simples de tickets de caja, en donde puede observarse que el nombre COMAPAN aparece como razón social; a folio 46 del expediente principal, puede apreciarse una factura de un proveedor en la que se contempla que COMAPAN se emplea como nombre de la empresa. Asimismo, a folios 47 a 75 del expediente principal nos encontramos con una secuencia de copias simples de contratos comerciales donde igualmente se utiliza COMAPAN como nombre de empresa. Las pruebas indicadas no cumplen con lo que dispone el artículo 295 de la Ley General de la Administración Pública por lo que solo constituyen un indicio que la empresa COMAPAN, S.A., utiliza la razón social COMAPAN, S.A. en sus actividades comerciales; estos documentos no demuestran que se trate de su distintivo marcario y mucho menos que las marcas de su representada haya obtenido un reconocimiento por parte del sector pertinente, de forma tal que hayan adquirido la condición de marcas notorias.

Sobre el agravio que plantea la representación de la empresa recurrente, respecto, que el nombre de la empresa **COMAPAN, S.A.** se utiliza de manera pública y continua, es importante señalar que según el artículo 40 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, el uso de estos signos es en relación con los productos y servicios, no con la utilización de su razón social. Además, tal y como se desprende de la documentación que consta en el expediente, al momento en que se presenta la oposición por parte de la empresa **COMAPAN, S.A.**, esta no contaba con un signo inscrito a su favor en el Registro, que contuviera la razón o denominación social, pues es hasta el 15 de enero de 2018, que presentó para inscripción dos solicitudes de marca de fábrica y comercio “**COMAPAN**”, en clase 30 de la nomenclatura internacional (expediente 2018-282), y clase 29 de la nomenclatura internacional (expediente 2018-283).

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De los argumentos, citas normativas, y doctrina expuestas, este Tribunal considera procedente, declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **COMAPAN, S.A.**, pero por las razones expuestas; por lo que se debe **revocar parcialmente** la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:17:14 horas del 29 de agosto de 2019, para que en el expediente **2018-283**, se acoja la marca de fábrica y comercio “**COMAPAN**” en **clase 29** de la nomenclatura internacional, para los siguientes productos: **semillas mixtas, nueces, nueces confitadas, snacks a base frutas, mermeladas de fruta, productos lácteos**, y en el expediente **2018-282**, se acoja la marca de fábrica y comercio “**COMAPAN**”, en **clase 30** de la nomenclatura internacional, para los siguientes productos: **pan, biscocho, tortas, pasteles, queques, repostería y pastelería que contienen pan como ingrediente**; lo anterior, porque la empresa oponente y ahora apelante **COMAPAN, S.A.**, limitó la lista de productos de las marcas de fábrica y comercio “**COMAPAN**”, en las clases indicadas. En los demás extremos la resolución apelada se mantiene incólume.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas se declara con lugar el recurso de apelación presentado por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **COMAPAN S.A.**, pero por las razones indicadas, por lo que **se revoca parcialmente** la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:17:14 horas del 29 de agosto de 2019, para que en el expediente **2018-283**, **se acoja** la marca de fábrica y comercio “**COMAPAN**” en **clase 29** de la nomenclatura internacional, para los siguientes productos: **semillas mixtas, nueces, nueces confitadas, snacks a base frutas, mermeladas de fruta, productos lácteos**, y en el

expediente **2018-282**, se **acoja** la marca de fábrica y comercio “**COMAPAN**”, en **clase 30** de la nomenclatura internacional, para los siguientes productos: pan, biscocho, tortas, pasteles, queques, repostería y pastelería que contienen pan como ingrediente. En los demás extremos la resolución apelada se mantiene incólume. 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, Ley 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM/

DESCRIPTORES.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.72.33

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.42.55