

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2021-0156-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA**



**JIMENEZ Y PADILLA, S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2020-9651)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0293-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con cinco minutos del dieciocho de junio de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **Roxana Cordero Pereira**, abogada, cédula de identidad: 1-1161-0034, vecina de Santa Ana, San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **JIMÉNEZ Y PADILLA, S.A.**, cédula jurídica 3-101-054635, domiciliada en San José, Curridabat, 25 este de la Pops, Edificio Galerías del Este, primer piso, oficina 11, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:36:58 horas del 09 de febrero del 2021.

**Redacta la juez Ortiz Mora**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La representación de la empresa

---

**JIMÉNEZ Y PADILLA, S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica



en clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *café, cacao y sucedáneos del café; productos hechos a base de café; café verde; café tostado; chocolate.*

Mediante resolución de las 15:36:58 horas del 09 de febrero del 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria por considerar que el signo propuesto es inadmisibles por razones extrínsecas conforme el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas



y signos distintivos, al encontrarse inscrita la marca **SLOTH FONG**, registro 242699, inscrita desde el 9 de abril del 2015, vigente hasta el 09 de abril del 2025, titular: Producciones Magnolia, S.A., para proteger y distinguir productos y servicios en clase 03, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 y 41 de la nomenclatura internacional.

Inconforme con lo resuelto, el 22 de febrero del 2021, la representación de la empresa **JIMÉNEZ Y PADILLA, S.A.**, interpone recurso de revocatoria y apelación en subsidio en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifestó: 1. Que no se desea la exclusividad sobre el término "SLOTH", sino de la marca en su conjunto, la cual está compuesta por una parte nominativa y otra figurativa. La traducción de "SLOTH" es perezoso (un oso perezoso), por lo que es un término usual en el lenguaje español, ningún titular debería tener exclusividad sobre este, y se comprueba con la gran cantidad de marcas registradas con este término. 2. Indica que las marcas pueden coexistir registralmente y en el comercio, ya que nuestra representada cuenta con un signo completamente distintivo y se desea la protección de productos muy específicos. 3. Que el

signo solicitado no recae en ninguna de las prohibiciones del artículo 8 de la ley de marcas, la marca no lleva a error al consumidor, por lo que es susceptible de inscripción registral. 4. Que a nivel gráfico son absolutamente distintas, las marcas presentan diferencias en la composición ortográfica en su elemento distintivo (SLOTH KONG/ BABY SLOTH) y un diseño único; a nivel fonético contienen términos que las hacen pronunciarse de manera diferente, de esta manera la marca cumple con la función esencial: la distintividad. 5. Aunque las marcas protejan la misma clase, sus productos y la relación entre estos es completamente distinto y esta diferenciación es la que otorga distintividad, por lo que la marca no lleva a error o engaño al consumidor, y le permite al consumidor identificarlas sin problema en el mercado. 6. Que el examinador ha realizado un acto absolutamente viciado de subjetividad al proteger de manera errónea el término SLOTH, lo cual provoca un vicio de nulidad absoluta, por atacar uno de los elementos esenciales del acto administrativo.

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



1. **SLOTH KONG**, número 242699, inscrita desde el 9 de abril del 2015, vigente hasta el 09 de abril del 2025, titular: Producciones Magnolia, S.A., para proteger y distinguir en lo que interesa al caso concreto, **en clase 30 internacional:** cereales de desayuno, preparaciones a base de cereales, cereales listos para comer, a saber barras de cereal, pan, panecillos, magdalenas, pasteles, gofres (wafle), tortas (pan, queques), galletas dulces y saladas, bollos, golosinas, dulces, golosinas congeladas, 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; confiterapia congelada; sorbetes de leche y yogurt congelado. (visible a folio 7 a 10 expediente principal)

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE 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 DEL ASUNTO.** Dentro del derecho marcario, la marca constituye la figura que es capaz de identificar e individualizar un producto o servicio de entre otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca. Esa distintividad es el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentarse alguna confusión al respecto.

Las objeciones a la inscripción de una marca pueden derivarse de motivos intrínsecos o extrínsecos. En el caso de la primera, se refiere a problemas que tiene el signo en sí mismo y que impide que este acceda a la publicidad registral. En el segundo presupuesto, lo solicitado ya se encuentra debidamente inscrito con efectos materiales de oponibilidad. En relación con el caso concreto, se analizará lo relacionado a las objeciones por motivos extrínsecos, para lo cual, la normativa marcaria contempla la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

---

En este sentido, 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.

**Artículo 8:** Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- 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, 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.

[...]

Ahora bien, para realizar el análisis entre el signo solicitado y el signo inscrito, se debe recurrir también, al artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas y otros signos distintivos, que señala la necesidad de examinar similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y el solicitado, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros. Al efecto este artículo establece:

**Artículo 24:** 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: 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

[...]

Siendo entonces que para determinar las semejanzas entre los signos es necesario realizar la siguiente comparación:

### MARCA PROPUESTA



**Clase 30 internacional:** *café, cacao y sucedáneos del café; productos hechos a base de café; café verde; café tostado; chocolate.*

### MARCA REGISTRADA



**Clase 30 internacional:** *cereales de desayuno, preparaciones a base de cereales, cereales listos para comer, a saber barras de cereal, pan, panecillos, magdalenas, pasteles, gofres (waffle), tortas (pan, queques), galletas dulces y saladas, bollos, golosinas, dulces, golosinas congeladas, 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; confiterapia congelada; sorbetes de leche y yogurt congelado. (El resaltado no es del original).*

Conforme al marco legal indicado y a la comparación de signos, se observa que, a nivel gráfico, la marca propuesta se encuentra compuesta por los términos: “BABY SLOTH” y la inscrita “SLOTH KONG”. En ambos se visualiza un diseño que corresponde a la figura de un perezoso y al contener ambos el vocablo “SLOTH”, que traducido al idioma español refiere precisamente a perezoso, el consumidor podría ser confundido al concluir al momento del consumo, que se trata de la misma marca y por ende confundir también su origen empresarial.

En cuanto al cotejo fonético, su pronunciación es semejante tanto en la marca propuesta como en la inscrita, el sonido que generan en el oído humano es similar, al grado de provocar confusión.

Desde el punto de vista ideológico, los signos coinciden en la palabra “SLOTH”, término que posee el mismo concepto y evocan la misma idea. La palabra “SLOTH” tal como se indicó, proviene del idioma inglés y puede ser traducida al español como “perezoso”; en el caso de la marca solicitada en su parte denominativa se traduce como “bebé perezoso” mientras que la marca opuesta se traduce “perezoso Kong”.

Conforme a lo analizado, este Tribunal comparte el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, al determinar que el signo propuesto y la marca registrada son semejantes en grado de producir confusión en el consumidor, siendo que al ser analizadas en su conjunto se denotan las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas. Si bien la marca propuesta está formada por otros elementos, estos no le otorgan carácter distintivo que le permita diferenciarse en el mercado con la inscrita, sobre todo al considerar que el consumidor generalmente retiene en su mente las semejanzas por encima de las diferencias.

En cuanto a los productos que buscan proteger y distinguir, estos poseen la misma naturaleza en clase 30 de la nomenclatura internacional y están estrechamente relacionados; el listado

de la marca propuesta se encuentra contenido en la marca inscrita, habiendo entonces identidad y relación entre los mismos. Ante ello, se considera que estamos en presencia de productos competidores, en donde el consumidor puede elegir, sustituir uno por otro para el mismo fin, siendo entonces fácilmente confundibles por parte del consumidor medio, lo que provocaría un inminente riesgo de confusión y de asociación empresarial.

Partiendo del análisis y cotejo realizado, es que se rechazan los agravios expuestos por el apelante y se concluye, que la marca solicitada al ser analizada en conjunto no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con el signo inscrito.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la señora **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de apoderada especial de la compañía **JIMÉNEZ Y PADILLA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:36:58 horas del 09 de febrero del 2021.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Roxana Cordero Pereira, en su condición apoderada generalísima de la empresa JIMÉNEZ Y PADILLA, S.A., en contra de la resolución dictada por el de la Propiedad Intelectual, a las 15:36:58 horas del 09 de febrero del 2021, la que en este acto **se confirma**. 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 el artículo 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. **NOTIFIQUESE.**



---

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES.**

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26