
RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2019-0560-TRA-PI



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO
ALIMENTOS S.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-9271)
MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0308-2020

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Gabriela Arroyo Vargas, cédula de identidad 1-0933-0536, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **ALIMENTOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, organizada y existente bajo las leyes de la República de Guatemala, domiciliada en Kilómetro 15.5 de la carretera a El Salvador, municipio de Santa Catarina Pinula, Departamento de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:22:38 horas del 16 de setiembre de 2019.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La representación de **ALIMENTOS S.A.** solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 9 de octubre de 2018, la



inscripción como marca de fábrica y comercio del signo , en clase 30 de la nomenclatura internacional de Niza para distinguir “*harinas y preparaciones a base de cereales, snacks y boquitas*”. Posteriormente el solicitante limitó los productos únicamente a “*nachos*”.

La abogada Alejandra Bastida Álvarez, representante legal de la empresa **Gruma S.A.B. de C.V.**, se opuso a la inscripción citada debido a que su representada tiene inscrita la marca **NACHOS**.

Así, el Registro de la Propiedad Industrial acogió la oposición y denegó la inscripción pretendida.

Inconforme con lo resuelto, la abogada Arroyo Vargas, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de octubre de 2019, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, expresando como agravios lo siguiente:

1.- Indica que el giro comercial de su representada es la fabricación y comercialización de productos alimenticios en la Región Centroamericana, como parte de ese su giro, realiza de manera seria, continuada y de hace muchos años la promoción de sus productos a través de una extensa cartera de marcas en el país

de origen Guatemala. Siendo que se encuentran inscritas en el país signos distintivos de la línea de alimentos “SEÑORIAL”

2.- Considera que no es procedente lo resuelto por el Registro de Propiedad Industrial, ya que NACHOS es una descripción genérica y de uso común de un producto, por lo que carece de aptitud distintiva, nachos hace referencia a un producto de tortilla de maíz triangular para comer solo o acompañados, por lo que no distingue ni protege un producto específico del que pueda alguien apropiarse, es de uso generalizado, por sí solo NACHOS incumple lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Signos Distintivos y no cumple la función esencial de la marca, sea la de distinguir.

3.- Alega que, conforme al cotejo marcario, los signos tienen diferencias fonéticas, ideológicas y gráficas, y cita los votos 002-2017 de las 9:05 horas del 12 de enero del 2017 y el 017-2015 de las 13:35 horas del 13 de enero del 2015 de este Tribunal, en apoyo a sus consideraciones. Menciona que el signo que solicita tiene fuerza distintiva para proteger “nachos”, y no genera confusión al público consumidor con relación a la marca inscrita y que los elementos diferenciadores entre los signos no deben ser ignorados, el diseño mixto del signo solicitado es un factor suficientemente diferenciador, y cita en este caso los votos 092-2008 de las 10:45 horas del 25 de febrero del 2008 y el 0681-2018 de las 14:40 horas del 14 de noviembre del 2018.

4.- Señala que no existe riesgo de confusión y de asociación empresarial entre los signos distintivos, debido a las características distintivas que la hace diferenciarse de la marca “Nachos”, por lo que considera que los signos pueden coexistir y para tal señalamiento sustenta su dicho en el voto 0017-2015 de las 13:35 horas del 13 de enero del 2015 igualmente de este Tribunal Administrativo.

5.- Finalmente manifiesta que, conforme el principio de especialidad, la marca solicitada es para la protección de productos diferentes a los que protege la marca ya registrada, por lo que considera que se debe aplicar ese principio, ya que según indica, aunque la marcas protegen productos en la misma clase internacional, no son los mismos.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **NACHOS**, vigente hasta el 25 de enero de 2024, registro **63166**, a nombre de la empresa **GRUMA, S.A.B. DE C.V.**, en **clase 30** internacional para distinguir galletas, bocadillos, tostadas de harina, maíz de trigo, pan, bizcochos, confites, dulces, harinas y preparaciones hechas de harina y cereales, tortas, tortillas, pastelería y confitería (folios 84 y 85 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

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. Debemos iniciar refiriéndonos a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J; y específicamente en aplicación de lo dispuesto en el **artículo 8** de la Ley de

Marcas, en donde se estipula que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

En este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto con derechos previos de terceros, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas y/o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

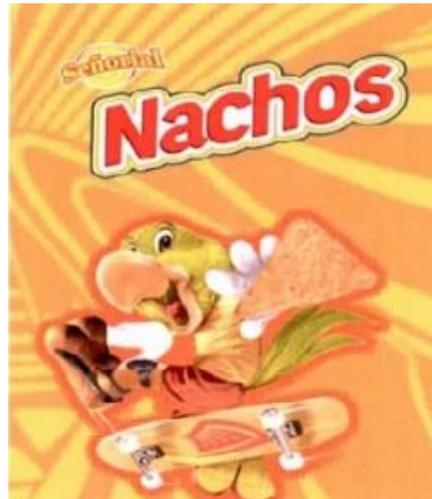
El Registro determinó que entre la marca inscrita “**NACHOS**”, y el signo propuesto



“ ”, existe similitud gráfica, por cuanto el primero se encuentra totalmente contenido en el segundo; por consiguiente, contiene una evidente similitud gráfica y fonética que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión, aunado a que los productos que pretende proteger la marca solicitada están relacionados con los que protege la marca inscrita, denegando dicha solicitud.

Sin embargo, este Tribunal discrepa del criterio realizado por el Registro, debido a que lo que llama primordialmente la atención en el signo solicitado no es solo la parte denominativa, sea, el término empleado “**NACHOS**”, sino que, además, todo el conjunto de elementos que lo componen.

Obsérvese, que el signo pedido es mixto, sea, se conforma de palabras y diseño:



El denominativo no solo se compone de la palabra “**NACHOS**” sino también del vocablo “**SEÑORIAL**” y un dibujo que contiene una serie de elementos entre ellos, un pájaro sobre una patineta sosteniendo o alcanzando una tortilla o snack en forma de triángulo, el fondo en tonos anaranjados. Para el caso en estudio, el elemento preponderante no lo conforman únicamente las locuciones empleadas sino el diseño que compone el distintivo marcario que se pretende registrar.

Al respecto, la palabra empleada “**NACHOS**” corresponde a un elemento genérico o de uso común con relación al producto que se pretende comercializar, por lo que en el signo propuesto la aptitud distintiva está en el resto del diseño, y la palabra “**SEÑORIAL**”, que si bien no destaca su estructura gráfica de la misma forma que la palabra “**NACHOS**”, es fácilmente visible y hace alusión directa al origen empresarial del producto que se pretende comercializar.

Por otra parte, dentro del contexto ideológico, no podríamos obviar que al compartir los signos la misma palabra “**NACHOS**”, estas evocan a una misma idea o concepto en la mente del consumidor, sin embargo, la carga distintiva como se ha indicado la contempla el diseño empleado en la etiqueta, por lo que el consumidor,

al verlas en el mercado, las relacionara de manera directa con su respectivo origen empresarial, para el caso bajo estudio con los productos que comercializa la compañía solicitante **ALIMENTOS S.A.**, siendo posible de esa manera su coexistencia registral.

En cuanto a los agravios esgrimidos por la representante de la empresa recurrente, se debe indicar que son acogidos, ya que, como fue analizado por este Tribunal en el cotejo realizado supra, se desprende que, pese a que los signos comparten la palabra “NACHOS”, existen otros elementos en el denominativo propuesto que le proporciona la aptitud distintiva necesaria para poder coexistir registralmente.

Con relación a lo manifestado por la recurrente, en el sentido de que la marca inscrita “**NACHOS**”, propiedad de la compañía **GRUMA, S.A.B. DE C.V.**, incumple con lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Marcas, debe indicársele que se encuentra inscrita desde 1984, y que cualquier consideración que deba objetar con relación al derecho del titular marcario en torno a su signo inscrito, deberá realizarlo por los medios jurídicos que correspondan para el caso en concreto. Razón por la cual sus consideraciones en ese sentido no son de recibo.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se revoca para que se inscriba la marca solicitada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el **recurso de apelación** interpuesto por María Gabriela Arroyo Vargas representando

a **ALIMENTOS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:22:38 horas del 16 de setiembre de 2019, la que en este acto se revoca para que se inscriba la marca solicitada. 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

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TNR: 00.72.33