

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2021-0240-TRA-PI**

**OPOSICIÓN SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL  
SIGNO**



**BRAND MANGEMENT ADVISORS CORP., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2020-3670)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0351-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y dos minutos del seis de agosto de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada GISELLE REUBEN HATOUNIAN, vecina de Escazú, cédula de identidad 1-1055-0703, en su condición de apoderada especial de la empresa BRAND MANGEMENT ADVISORS CORP., constituida y existente bajo las leyes de Islas Vírgenes Británicas, con domicilio en Palm Chambers, ciento noventa y siete Main Street, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:32:07 horas del 22 de marzo de 2021.

**Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La señora CAROLINA MARÍA VILLALOBOS FERNÁNDEZ, casada una vez, vecina de San Miguel de

Desamparados, cédula de identidad 1-1261-0141, solicitó la inscripción como marca de servicios del signo



para distinguir en clase 43 servicios de restauración (alimentación).

Una vez publicados los edictos que anuncian la solicitud, el 2 de julio de 2020 la abogada REUBEN HATOUNIAN, en su representación citada, se opuso por el registro de sus signos



que considera confundibles con el signo solicitado.

El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la oposición, al considerar que el signo solicitado no transgrede los artículos 7, 8 y 14 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), y acogió su registro.

Inconforme con lo resuelto, la abogada REUBEN HATOUNIAN lo apeló y expuso como agravios:

La marca solicitada es confusamente similar a las marcas que tiene inscritas su representada.

Si se comparan todos los diseños inscritos con la marca solicitada, parece como si la marca solicitada fuera una más de las marcas de su representada, pues sigue la misma línea de diseño, los colores rojo y verde, el uso de la hoja para completar una letra (en este caso una tilde), las ruedas, y en general, a simple vista parece un producto de Auto Mercado, que es el negocio que opera su representada.



La marca  imprime inmediatamente en el consumidor la idea de que es una marca de Auto Mercado, o cuando menos, genera una asociación en la mente del consumidor de algún otro producto y/o servicio, que ya la mente del consumidor lo identifica como un servicio de calidad, y puede influir en la toma de decisión, con lo cual habría un aprovechamiento injusto de la historia, fama y reputación de las marcas de su representada.

Indica que al no haber identidad de servicios precisamente ratifica o refuerza ese riesgo de confusión y de asociación, en el sentido de que al pretender distinguir la marca solicitada servicios de restauración (alimentación), los cuales no son idénticos pero sí estrechamente relacionados a los servicios que distinguen las marcas de su representada, el consumidor podría considerar que la marca no es idéntica porque es para otro servicio, pero que igualmente ambos vienen del mismo origen, Auto Mercado. Es decir, esta diferencia de servicios puede más bien hacer

---

más fuerte la confusión, si los consumidores ven la oferta de los servicios consideran que es se trata de un nuevo servicio de la misma empresa, porque va a haber inevitablemente una asociación entre los logos de las marcas.

Resulta evidente la confusión visual que se produce entre los signos, lo cual con certeza tiene la fuerza para inducir a error al consumidor, quien se podrá encontrar con ambos signos en distintos momentos de su día a día y considerar que se trata de la misma empresa.

Ideológicamente considera que también hay similitud conceptual, pues la marca solicitada DÚO para servicios de alimentación, puede imprimir en el consumidor la idea de que se trata de un servicio de alimentación similar al que brinda su representada, por lo tanto, el consumidor podría llegar a pensar que por “DÚO” se refiere a un doble servicio: compra de alimentos en supermercados y preparación de alimentos.

El hecho de que a nivel exclusivamente fonético no exista similitud no es razón suficiente para negar que hay un riesgo de confusión latente. Solicita sea revocada la resolución impugnada.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas a nombre de la empresa oponente los signos, según consta a folios del 17 al 80 del expediente principal:

1. Nombre comercial , distingue un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de supermercado, incluyendo los servicios de venta de todo

tipo de productos comestibles, pan, repostería (dulce y salada), carnes, aves, pescados y mariscos, frutas, vegetales, productos enlatados y en conserva; productos de higiene personal y para limpieza de la casa y para limpieza en general y similares; víveres, bebida alcohólicas, bebidas no alcohólicas, licores, vinos, toda clase de abarrotes y productos alimenticios en general, ya sean elaborados o no, ubicado en San José, avenida 3, calles 3 y 5, edificio Victoria, cuarto piso, presentado el 3 de octubre de 2016, inscrito el 23 de enero de 2017, registro 259244.

2. Marca de servicios  , distingue en clase 35: servicios de supermercado, incluyendo los servicios de venta de todo tipo de productos comestibles, pan, repostería (dulce y salada), carnes, aves, pescados y mariscos, frutas, vegetales, productos enlatados y en conserva; productos de higiene personal y para limpieza de la casa y para limpieza en general y similares; víveres, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, licores, vinos, toda clase de abarrotes y productos alimenticios en general, ya sean elaborados o no, así como los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales y administración comercial, relacionados con los anteriores, presentada el 03 de octubre de 2016, inscrita el 23 de enero de 2017, registro 259245, vigente hasta el 23 de enero de 2027.

3. Marca de servicios  , distingue en clase 42: servicios de elaboración y facilitación de informes técnicos sobre sanidad alimentaria, servicios informatizados de análisis de alimentos, investigación e inspección alimentaria, así como consultas sobre sanidad alimentaria, presentada el 12 de abril de 2019,

---

inscrita el 6 de septiembre de 2019, registro 282520, vigente hasta el 6 de septiembre de 2029.

4. Marca de servicios  , distingue en clase 35: servicios de comercialización de alimentos y publicidad para la venta de alimentos, presentada el 12 de abril de 2019, inscrita el 27 de enero de 2020, registro 286083, vigente hasta el 27 de enero de 2030.

5. Marca de servicios  , distingue en clase 35: servicios de supermercado incluyendo la venta de todo tipo de comestibles, víveres, bebidas, productos alimenticios en general, ya sean elaborados o no, y productos de limpieza en general y similares, presentada el 23 de diciembre de 2010, inscrita el 26 de agosto de 2011, registro 211984, vigente hasta el 26 de agosto de 2031.

6. Marca de servicios  distingue en clase 39: servicios de transporte de mercancías de un lugar a otro (por ferrocarril, carretera, agua, aire o conducto) y servicios afines, así como los servicios relacionados con el almacenamiento de mercancías, presentada el 23 de diciembre de 2010, inscrita el 8 de julio de 2011, registro 210510, vigente hasta el 8 de julio de 2031.

7. Marca de servicios  distingue en clase 35: servicios de pedidos en línea en el ámbito de supermercado, incluyendo los servicios de venta en línea de todo tipo de productos comestibles, pan, repostería (dulce y salada), carnes, aves, pescados y mariscos, frutas, vegetales, productos enlatados y en conserva; productos de higiene personal y para limpieza de la casa y para

---

limpieza en general y similares; víveres, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, licores, vinos, toda clase de abarrotos y productos alimenticios en general, ya sean elaborados o no, así como los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales y administración comercial, relacionados con los anteriores, presentada el 1 de diciembre de 2016, inscrita el 12 de mayo de 2017, registro 261993, vigente hasta el 12 de mayo de 2027.



8. Marca de servicios  distingue en clase 39: servicios de transporte y entrega a domicilio de todo tipo de productos comestibles, pan, repostería (dulce y salada), carnes, aves, pescados y mariscos, frutas, vegetales, productos enlatados y en conserva; productos de higiene personal y para limpieza de la casa y para limpieza en general y similares; víveres, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, licores, vinos, toda clase de abarrotos y productos alimenticios en general, ya sean elaborados o no, presentada el 1 de diciembre de 2016 inscrita el 12 de mayo de 2017, registro: 261989, vigente hasta el 12 de mayo de 2027.



9. Marca de servicios  distingue en clase 39: servicios de transporte y entrega a domicilio de todo tipo de productos comestibles, pan, repostería (dulce y salada), carnes, aves, pescados y mariscos, frutas, vegetales, productos enlatados y en conserva; productos de higiene personal y para limpieza de la casa y para limpieza en general y similares; víveres, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, licores, vinos, toda clase de abarrotos y productos alimenticios en general, ya sean elaborados o no, presentada el 1 de diciembre de 2016, inscrita el 12 de mayo de 2017, registro 261988, vigente hasta el 12 de mayo de 2027.

- 
10. Marca de servicios  distingue en clase 35: servicios de pedidos en línea en el ámbito de supermercado, incluyendo los servicios de venta en línea de todo tipo de productos comestibles, pan, repostería (dulce y salada), carnes, aves, pescados y mariscos, frutas, vegetales, productos enlatados y en conserva; productos de higiene personal y para limpieza de la casa y para limpieza en general y similares; víveres, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, licores, vinos, toda clase de abarrotes y productos alimenticios en general, ya sean elaborados o no, así como los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales y administración comercial, relacionados con los anteriores, presentada el 1 de diciembre de 2016, inscrita el 12 de mayo de 2017, registro 261995, vigente hasta el 12 de mayo de 2027.
11. Marca de servicios  distingue en clase 35: servicios de comercialización de comidas preparadas, presentada: 12 de abril de 2019, inscrita el 2 de septiembre de 2019, registro 282383, vigente hasta el 2 de septiembre de 2029.
12. Marca de fábrica y comercio  distingue en clase 29: comidas preparadas que incluyen carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos, aceites y grasas para uso alimenticio, presentada el 12 de abril de 2019, inscrita el 19 de agosto de 2019, registro 281928, vigente hasta el 19 de agosto de 2029.

---

13. Marca de servicios  distingue en clase 43: servicios para promover comidas preparadas, presentada el 12 de abril de 2019, inscrita el 19 de agosto de 2019, registro 281927, vigente hasta el 19 de agosto de 2029.

14. Marca de servicios  distingue en clase 43: servicios para proveer alimentos y bebidas, presentada el 27 de agosto de 2009, inscrita el 11 de diciembre de 2009, registro 197357, vigente hasta el 11 de diciembre de 2029.

15. Marca de servicios  distingue en clase 35: servicios de pedidos en línea en el ámbito del supermercado, incluyendo los servicios de venta en línea de todo tipo de productos comestibles, productos de higiene personal y para la limpieza de la casa y para la limpieza en general y similares; víveres, bebidas, toda clase de abarrotes y productos alimenticios en general, ya sean elaborados o no, así como los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales y administración comercial, relacionados con los anteriores, presentada el 13 de marzo de 2020, inscrita el 10 de julio de 2020, registro 289569, vigente hasta el 10 de julio de 2030.

16. Marca de servicios  distingue en clase 39: servicios de transporte y entrega a domicilio de todo tipo de productos comestibles, productos de higiene personal y para limpieza de la casa y para limpieza en general y similares; víveres, bebidas, toda clase de abarrotes y productos alimenticios en general, presentada el 13 de marzo de 2020, inscrita el 10 de julio de 2020, registro 289570, vigente hasta el 10 de julio de 2030.



17. Señal de publicidad comercial  para promocionar un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de supermercado, incluyendo los servicios de venta de todo tipo de productos comestibles, pan, repostería (dulce y salada), carnes, aves, pescados y mariscos, frutas, vegetales, productos enlatados y en conserva; productos de higiene personal y para limpieza de la casa y para limpieza en general y similares; víveres, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, licores, vinos, toda clase de abarrotes y productos alimenticios en general, ya sean elaborados o no; servicios de supermercado, incluyendo los servicios de venta de todo tipo de productos comestibles, pan, repostería (dulce y salada), carnes, aves, pescados y mariscos, frutas, vegetales, productos enlatados y en conserva; productos de higiene personal y para limpieza de la casa y para limpieza en general y similares; víveres, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, licores, vinos, toda clase de abarrotes y productos alimenticios en general, ya sean elaborados o no, así como los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales y administración comercial, relacionada con los registros de la marcas AUTO MERCADO DISEÑO, registro 259242 y AUTO MERCADO DISEÑO, registro 259243, presentada el 13 de diciembre de 2017, inscrita: 13 de abril de 2018, registro: 270194.



18. Nombre comercial  distingue: un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de supermercado, incluyendo los servicios de venta de todo tipo de productos comestibles, pan, repostería (dulce y salada), carnes, aves, pescados y mariscos, frutas, vegetales, productos enlatados y en conserva; productos de higiene personal y para limpieza de la casa y para limpieza en general y similares; víveres, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, licores, vinos, toda clase de abarrotes y productos alimenticios en general, ya sean

---

elaborados o no. Ubicado en San José, avenida 3, calles 3 y 5, edificio Victoria, cuarto piso, presentada el 3 de octubre de 2016, inscrita el 23 de enero de 2017, registro: 259243.

19. Marca de servicios  distingue en clase 35: servicios de supermercado, incluyendo los servicios de venta de todo tipo de productos comestibles, pan, repostería (dulce y salada), carnes, aves, pescados y mariscos, frutas, vegetales, productos enlatados y en conserva; productos de higiene personal y para limpieza de la casa y para limpieza en general y similares; víveres, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, licores, vinos, toda clase de abarrotos y productos alimenticios en general, ya sean elaboradas o no, así como los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales y administración comercial, relacionados con los anteriores, presentada el 3 de octubre de 2016, inscrita el 23 de enero de 2017, registro: 259242, vigente hasta el 23 de enero de 2027.

20. Marca de servicios  distingue en clase 44: servicios y programas de salud, servicios médicos, servicios veterinarios, tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales, presentada el 12 de marzo de 2015, inscrita el 6 de agosto de 2015, registro: 245460, vigente hasta el 6 de agosto de 2025.

21. Marca de servicios  distingue en clase 41: publicación de revistas electrónicas, publicación de revistas en la web; publicación en línea (online) de libros y revistas electrónicas, presentada el 12 de marzo de 2015, inscrita el 31 de julio de 2015, registro: 245255, vigente hasta el 31 de julio de 2025.

---

22. Marca de fábrica y comercio,  distingue en clase 16: una revista; panfletos, suplementos, brochures, volates, y material relacionado, papel, cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta, presentada el 12 de marzo de 2015, inscrita el 31 de julio de 2015, registro: 245256, vigente hasta el 31 de julio de 2025.

23. Marca de fábrica y comercio  distingue en clase 30: 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, presentada el 19 de abril de 2018, inscrita el 26 de julio de 2018, registro: 272888, vigente hasta el 26 de julio de 2028.

24. Marca de fábrica y comercio  distingue en clase 08: herramientas e instrumentos de mano que funcionan manualmente, artículos de cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, maquinillas de afeitar, presentada el 19 de abril de 2018, inscrita el 26 de julio de 2018, registro: 272887, vigente hasta el 26 de julio de 2028.

- 
25. Marca de fábrica y comercio  distingue en clase 32: cervezas, aguas minerales y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas, presentada el 19 de abril de 2018, inscrita el 26 de julio de 2018, registro: 272889, vigente hasta el 26 de julio de 2028.
26. Marca de fábrica y comercio  distingue en clase 3: productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales, dentífricos no medicinales, productos de perfumería, aceites esenciales, preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, presentada el 19 de abril de 2018, inscrita el 26 de julio de 2018, registro: 272886, vigente hasta el 26 de julio de 2028.
27. Marca de fábrica y comercio  distingue en clase 33: bebidas alcohólicas (excepto cervezas), presentada el 19 de abril de 2018, inscrita el 26 de julio de 2018, registro: 272890, vigente hasta el 26 de julio de 2028.
28. Marca de fábrica y comercio  distingue en clase 29: carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas para uso alimenticio, presentada el 19 de abril de 2018, inscrita el 9 de agosto de 2018, registro: 273301, vigente hasta el 9 de agosto de 2028.

---

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que 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 DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** El artículo 8 de la Ley de Marcas determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos:

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.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.

II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

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 los productos y servicios que distinguen.

Las marcas en cotejo son:

#### SIGNO SOLICITADO



Servicios de restauración (alimentación)

## MARCAS REGISTRADAS



Productos y servicios citados en la lista de hechos probados

En el presente caso las marcas a cotejar son mixtas, ya que están compuestas por una denominación y un elemento figurativo. Al cotejar marcas mixtas, debe tenerse presente que el elemento denominativo prevalece sobre el figurativo, ya que es la forma que verbalmente será usada por el consumidor para finalmente acceder a su acto de consumo.



Por lo anterior, al enfrentar a  con , y analizarlos bajo esa regla, no presentan una confusión visual, fonética o ideológica para el consumidor, si bien dentro de su estructura cuentan con colores semejantes, este no es un elemento que sea determinante para considerar que el consumidor pensará en su acto de compra o consumo que los productos y servicios cuentan con un mismo origen empresarial.

---

No se requiere un análisis exhaustivo para determinar que el elemento denominativo del signo solicitado, DUO, difiere sustancialmente de todos los elementos denominativos de los signos registrados.

Por lo antes citado, desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico los signos presentan más diferencias que similitudes, no concurren semejanzas de peso que ameriten determinar una posible confusión para el consumidor final.

Además, vista las listas de productos y servicios de los signos enfrentados, concuerda este Tribunal con lo indicado por el Registro de Propiedad Intelectual, en el sentido de que los servicios solicitados son diferentes a los productos y servicios que se distinguen con las marcas registradas; por lo que este hecho unido a las diferencias tan marcadas desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico eliminan toda posibilidad de confusión para el consumidor final y de que la solicitante se aproveche injustamente de la fama de Automercado en su beneficio.

Conforme con las consideraciones que anteceden, este Tribunal determina que corresponde confirmar la resolución venida en alzada, y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto.

### **POR TANTO**

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por GISELLE REUBEN HATOUNIAN representando a BRAND MANGEMENT ADVISORS CORP., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:32:07 horas del 22 de marzo de 2021, la cual 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 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 Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33