

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2020-0056-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO  
“COMPLETE”**

**ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-7140)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

***VOTO 0410-2020***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y seis minutos del veinticuatro de julio de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Aaron Montero Sequeira, vecino de San José, cédula de identidad 1-0908-0006, en su condición de apoderado especial de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.**, organizada y existente de conformidad con las leyes de la Estados Unidos, domiciliada en Comoso Bank Building 1st Floor, Samuel Lewis Ave, P.O. Box 0816-01182, Panamá 5 Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:23:03 horas del 17 de octubre de 2019.

**Redacta la jueza Quesada Bermúdez**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 8 de agosto de 2018 Mark Beckford Douglas, con cédula de identidad número 1-0857-0192, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **GLORIA S.A.** solicitó el registro de la marca de fábrica

---

y comercio denominada “COMPLETE” para proteger y distinguir en clase 29 internacional: 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 comestibles.

La empresa apelante **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.** se opuso a la inscripción solicitada, mediante escrito presentado ante el Registro de Propiedad Industrial el 22 de abril de 2019.

Mediante resolución de las 15:23:03 horas del 17 de octubre de 2019 el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la oposición interpuesta y acogió la marca “COMPLETE” en clase 29 internacional, solicitada por la empresa **GLORIA S.A.**

La representación de la empresa oponente **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.**, apeló la resolución indicada argumentando:

- 1.-** Que su representada es titular de la marca **MAZOLA COMPLETA TODO EN 1** (diseño) en clase 29 internacional, registro número 184478 inscrita desde el 21 de enero de 2009 y vigente hasta el 21 de enero de 2029.
  
- 2.-** Que la decisión del Registro de primera instancia es incorrecta en virtud de que la marca solicitada presenta gran similitud con la marca de su representada porque reproduce casi exactamente en su totalidad el signo distintivo registrado, además de que los productos son altamente similares y de la misma clase que los protegidos por la marca de su representada.
  
- 3.-** Que, dada la similitud gráfica, fonética e ideológica, se produce confusión y representaría un gran perjuicio para su representada. Realiza el cotejo de los signos y alega que a simple vista la marca solicitada reproduce elementos base de la marca registrada de manera íntegra:

---

COMPLETE (o COMPLETA en idioma español).

**4.-** Que existe un elevado riesgo de asociación empresarial por cuanto la marca de su representada es ampliamente reconocida a nivel nacional y regional. Agrega que desde 1911 MAZOLA, ha estado presente en el mercado y que el signo de su representada es notorio.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene por comprobado el registro del signo indicado en el considerando tercero de la resolución venida en alzada.

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No hay hechos de tal naturaleza de importancia para lo resuelto.

**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.** De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 6 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, 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.

Por lo que, entre menos aptitud distintiva posea un signo distintivo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre ellos 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 podría presentar cuando existan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales entre dos o más signos, 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 estas palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto 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. 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.

De ahí que, para determinar la similitud entre los signos, el operador jurídico primero debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten los signos, 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), teniendo en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Por consiguiente, las reglas del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, indican el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre los mismos. 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.

Asimismo, la normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros en negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente, al público consumidor, o 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 la calidad esperada según de donde provengan.

Siguiendo los argumentos expuestos y examinando los signos en pugna, se determina que la compañía ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC. es titular de la marca



, registro número 184478, en clase 29 internacional, para proteger y distinguir: aceites y grasas comestibles. Por su parte, la marca solicitada por la compañía GLORIA S.A., bajo la denominación COMPLETE, para la clase 29 internacional, pretende la protección y comercialización de: carne, pescado, carne de ave, 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 comestibles.

Como se logra apreciar, nos encontramos ante dos denominativos conformados de manera diferente: la marca inscrita es un signo marcario mixto al estar compuesto por palabras y



diseño , en contraposición con la marca solicitada “**COMPLETE**”, que es denominativa, dado que en su globalidad se conforma por una única palabra.

Desde el punto de vista gráfico, la marca inscrita está compuesta por un diseño y las palabras “**MAZOLA COMPLETA Todo en uno**” por lo que, si bien es cierto el signo solicitado utiliza la palabra **COMPLETE**, ambas son fácilmente diferenciables ya que **MAZOLA** es - en la inscrita- el elemento preponderante, además de que la diferencia en la última vocal empleada en la frase **COMPLETA** y **COMPLETE**, hacen que se perciban de manera diferente. Ello, aunado a que los otros elementos que la complementan, sea, su diseño y la frase empleada “Todo en uno”, hace que a nivel gráfico ambos signos puedan coexistir en el mercado.

A nivel fonético, se desprende que el registro inscrito “**MAZOLA COMPLETA Todo en uno**” y el signo solicitado “**COMPLETE**”, si bien comparten las letras **C-O-M-P-L-E-T** dentro de su estructura gráfica, no se puede obviar que las vocales empleadas en cada una de ellas “**A**” y “**E**”, hacen una distinción fonética muy marcada, lo cual impide que el consumidor las confunda al escucharlas, sumado a que la palabra “**MAZOLA**” contenido en el registro inscrito es el elemento predominante que hace una diferenciación notable entre ambos, proporcionándole una carga distintiva importante para no generar confusión.

Dentro del contexto ideológico, en el registro inscrito “**MAZOLA COMPLETA Todo en uno**” el elemento preponderante o sobresaliente del denominativo es la palabra empleada “**MAZOLA**” el cual es un término de fantasía; por su parte, el signo solicitado se compone únicamente por la expresión “**COMPLETE**” que traducido al español significa “completo” y refiere a un concepto (plenitud, cabal, consumado), por lo que, estas palabras evocan ideas

o conceptos muy diferentes en la mente del consumidor, lo cual impide que este relacione de manera directa la marca y los productos que comercializa la titular del signo inscrito, por lo que es posible la coexistencia registral con el signo pedido.

Ahora bien, es importante destacar que la solicitud de registro presentada por la empresa GLORIA S.A., de la marca de fábrica y comercio “COMPLETE”, en clase 29 internacional, para la protección y comercialización de: carne, pescado, carne de ave, 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 comestibles”, sí es procedente, en virtud de que tal y como fue analizado el denominativo empleado “COMPLETE” se torna arbitrario en relación con los productos que pretenden comercializar y en consecuencia es posible conceder su protección.

Así las cosas, 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. De manera tal, que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles.

Para el caso bajo examen, se hace innecesario analizar los productos que se pretenden comercializar dado que, tal y como fue determinado en el cotejo de los signos objetados



y el signo solicitado “COMPLETE”, cuentan con la suficiente carga distintiva para poder coexistir registralmente sin que el consumidor se confunda con los productos que comercializa una u otra empresa.

En cuanto a los agravios, no lleva razón el apelante porque en definitiva como se analizó, los signos pueden existir en el mercado sin riesgo de generar confusión y asociación al consumidor con los productos que se pretenden comercializar, por cuanto existen suficientes diferencias entre ellos para que el consumidor pueda distinguir claramente entre uno y otro. En consecuencia, se rechazan las argumentaciones realizadas en cuanto a la similitud gráfica, fonética e ideológica entre estos, dado el estudio realizado en esta resolución.

Por otra parte, respecto a que la marca propiedad de **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.**, es ampliamente reconocida a nivel nacional y regional, siendo que desde 1911 **MAZOLA** ha estado presente en el mercado. Al respecto, es de mérito señalar al recurrente que cuando se habla de marcas reconocidas o notorias, estas requieren suficientes elementos probatorios que acrediten ese posicionamiento o condición de la marca y los productos que se están comercializando en el mercado, tal y como de esa misma manera nuestra legislación marcaría lo contempla en los artículo 2 párrafo 7, 44 y 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y artículo 6 bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, por lo que tal atributo debe acreditarse ante la administración registral, razón por la cual se rechazan sus consideraciones en ese sentido.

Aunado a lo anterior, cabe acotar al petente que dicho reconocimiento o atributo para los efectos del presente estudio recae en innecesario, toda vez que tal y como quedó acreditado, los signos en pugna pueden coexistir registralmente dadas sus diferencias sustanciales, y por tanto dicha condición no variaría las resultados del presente caso.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, citas legales, jurisprudencia y doctrina este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:23:03

---

horas del 17 de octubre de 2019, la que se confirma en todos sus extremos.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:23:03 horas del 17 de octubre de 2019, la que en este acto **se confirma**. 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 del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 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.**

**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