
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0376-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO “GORDITA”

ALIMENTOS MARAVILLA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-1079)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0477-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas trece minutos del veintidós de agosto de dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por la abogada **MARÍA GABRIELA ARROYO VARGAS**, vecina de San José, cédula de identidad 1-0933-0536, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALIMENTOS MARAVILLA SOCIEDAD ANÓNIMA**, organizada y constituida bajo las leyes de la República de Guatemala, con domicilio en Calzada Roosevelt 8-33, zona 3, Municipio de Mixco, Departamento de Guatemala, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:39:03 horas del 27 de mayo de 2019.

Redacta la jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La apoderada de la empresa **ALIMENTOS MARAVILLA S.A.**, presentó solicitud de inscripción como marca de servicios del signo **GORDITA**, para distinguir 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, en clase 29.

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 11:39:03 horas del 27 de mayo de 2019, denegó lo solicitado por derechos de tercero, según el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la licenciada Arroyo Vargas apeló, y expuso como agravios que, ante una visión de conjunto, resalta la diferencia creada por la adición de las letras A.M. en la marca registrada, lo cual también las diferencia en el ámbito fonético.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Por carecer la resolución venida en alzada de un elenco de hechos probados, este Tribunal indica como tal, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio A.M. GORDITA, propiedad de Taco Bell Corp, registro 230916, vigente hasta el 25 de octubre de 2023, para distinguir en clase 29 carne, pescado, aves y 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 (folio 21 expediente principal).

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

CUARTO. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de tercero, 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, ... 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 ...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. La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista, sin análisis pormenorizados.
- 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.

Desde el punto de vista gráfico se determina que, entre el signo solicitado y el registrado existe una semejanza muy evidente, la inclusión de las letras **A.M.** en la marca registrada no determina una diferencia de peso a la vista del consumidor, como indica la apelante, y es más bien el término **GORDITA** el elemento que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir los productos, y ante tales similitudes el consumidor puede asociar un mismo origen empresarial a los productos.

Desde el punto de vista **fonético**, la pronunciación del elemento preponderante es idéntica, no existiendo para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados a través de las letras “a” “m” según el agravio del recurso. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma equivalente en el oyente; por lo que en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.

En el campo **ideológico** los signos evocan la misma idea, sea grande, de abundancia o corpulencia.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del Reglamento a Ley de Marcas indica en su inciso e): “[...] *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. [...]*”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar sus diferentes tipos, para ello traemos a colación las ideas expresadas por el autor Guerrero Gaitán, quien explica que la **confusión directa** es la que resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen; y la **confusión indirecta** viene dada por la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o

dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra (**Manuel Guerrero Gaitán, El nuevo derecho de marcas: perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, p.263.**).

Así las cosas, el signo solicitado distinguiría: 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. Y las marcas registradas distinguen: carne, pescado, aves y 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.

Tenemos que los productos son los mismos, por lo que no puede haber diferencia a través del principio de especialidad, y más bien es probable que haya confusión directa o indirecta en el consumidor.

En este sentido es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten, como el origen empresarial de sus productos.

Además, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente, y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar un signo que no cause confusión con otro ya registrado y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por la apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por la licenciada **MARÍA GABRIELA ARROYO VARGAS** en su condición de apoderada especial de la empresa **ALIMENTOS MARAVILLA S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:39:03 horas del 27 de mayo de 2019, la cual 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.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/LVC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33