
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0354-TRA-PI

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

ALIMENTOS MARAVILLA S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-2993)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0480-2021

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora María Gabriela Arroyo Vargas, abogada, vecina de San José, cédula de identidad: 1-0933-0536, en su condición de apoderada especial de la compañía **ALIMENTOS MARAVILLA SOCIEDAD ANÓNIMA**, constituida y existente bajo las leyes de Guatemala, domiciliada en Calzada Roosevelt, N°8-33, Zona 3, de Municipio de Mixco, Departamento de Guatemala, Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:42:06 horas del 27 de julio de 2021.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La representación de la empresa **ALIMENTOS MARAVILLA SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó solicitud de inscripción

de la marca de fábrica y comercio “**IMMUNITY**”, para proteger y distinguir en clase en clase 29 internacional: bebidas lacteadas.

Mediante resolución de las 13:42:06 horas del 27 de julio de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria por considerar que el signo propuesto es inadmisibles por derechos de terceros, conforme el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, el 6 de agosto del 2021 la representación de la empresa **ALIMENTOS MARAVILLA SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifestó:

1. La marca que solicita su representada y la marca registrada no poseen similitud fonética. La marca **IMMUNITY** al pronunciarse se escucha como una palabra individual, que termina con la sílaba “**NITY**”; la marca **IMMUNITAS**, al pronunciarse, se escucha como una sola palabra para cuya pronunciación se emite el sonido característico de las letras “**A**” y “**S**”, las cuales no se encuentran presentes en la marca que solicita su representada.
2. A nivel gráfico, al realizar la lectura de ambos signos distintivos se puede evidenciar que, a la vista de cualquier persona, su grafía es distinta al incorporar la marca que solicita su representada la letra “**Y**” al final, la cual no se incluye en la marca registrada, en virtud de que se finaliza su escritura con las letras “**A**” y “**S**”.
3. La marca solicitada por su representada posee una clara distintividad fonética, ideológica y gráfica, lo cual evita que exista cualquier riesgo de asociación por parte de los consumidores. Lo anterior por cuanto, pese a que comparten letras en común, el análisis de todos los elementos que componen los signos distintivos da como resultado que se perciban y escuchen de manera diferente, y en consecuencia no genere confusión en el consumidor y este los reconozca de forma individual.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca "**IMMUNITAS**", registro: 199005, desde el 16 de febrero de 2010, vigente hasta el 16 de febrero de 2030, titular: COMPAGNIE GERVAIS DANONE, para proteger y distinguir en clase 29 internacional: leche, leche en polvo, cuajada, saborizada y batida. Productos lácteos, conocidos como: postres de leche, yogures, yogures para beber, queso tipo cottage, bebidas compuestas a base de leche o productos lácteos, bebidas saborizadas compuestas a base de leche o productos lácteos, bebidas lechosas compuestas de leche o productos lácteos, bebidas lechosas que comprenden fruta. Productos fermentados a base de productos lácteos o productos fermentados con sabor a base de productos lácteos (folios 9 y 10 legajo de apelación).

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

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia se observa que en el considerando quinto de la resolución recurrida específicamente en el punto III. Relativo al cotejo entre la marca registrada y el signo solicitado, se incluye un cuadro comparativo con las marcas en conflicto, pero se indica en forma errónea la marca que se encuentra registrada; sin embargo, es criterio de este Tribunal que lo apuntado corresponde a un error material que no afecta el fondo de lo resuelto, por lo demás no se presentan errores que generen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Todo signo que pretenda convertirse en una marca registrada debe tener la capacidad de identificar un producto o servicio y

diferenciarlo de otros en el mercado, al mismo tiempo que permita atribuirle un origen empresarial determinado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre los productos o servicios que protege, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por lo tanto, no sería posible otorgar protección registral al signo solicitado; con esto se busca evitar el riesgo de confusión, y al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 700-IP-2018, hace el siguiente análisis:

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

- a) El riesgo de confusión, puede ser directo o indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
- b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

En este sentido la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), así como su reglamento, que es decreto ejecutivo 30233-J, contempla la denegatoria de un signo cuando este 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.

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 terceros y en lo que interesa señala:

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.

[...]

Al ser la finalidad de una marca lograr la individualización de los productos o servicios que distingue y el evitar que se pueda provocar alguna confusión, se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, para realizar el análisis entre el signo solicitado y el signo inscrito, se debe recurrir al artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, el cual señala que se deben examinar las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, 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. En lo que es de interés, este numeral indica:

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

[...]

De esta manera, para determinar las semejanzas entre los signos es necesario realizar la siguiente comparación:

MARCA PROPUESTA

IMMUNITY

Clase 29: bebidas lacteadas.

MARCA REGISTRADA

INMUNITAS

Clase 29: leche, leche en polvo, cuajada, saborizada y batida. Productos lácteos, conocidos como: postres de leche, yogures, yogures para beber, queso tipo cottage, bebidas compuestas a base de leche o productos lácteos, bebidas saborizadas compuestas a base de leche o productos lácteos, bebidas lechosas compuestas de leche o productos lácteos, bebidas

lechosas que comprenden fruta. Productos fermentados a base de productos lácteos o productos fermentados con sabor a base de productos lácteos.

Al realizar el análisis de los signos se denota que a nivel gráfico las marcas son denominativas: “IMMUNITY” e “INMUNITAS”, comparten la mayoría de las letras que conforman los vocablos y están dispuestas en el mismo orden, las pocas letras en las que se diferencian no son suficientes para otorgarle carácter distintivo a la marca propuesta.

En cuanto al cotejo fonético, la única diferencia que presentan en la pronunciación radica en las letras al final de los términos, por cuanto la marca solicitada posee la letra “Y” mientras que la marca inscrita contiene las letras “AS”; sin embargo, el sonido que generan en el oído humano es similar, al grado de provocar confusión.

Desde el punto de vista ideológico, los signos en conflicto provienen del idioma inglés, la marca del apelante se traduce al español como inmunidad, en tanto la traducción de la marca registrada sería inmune, por lo que evidentemente evocan el mismo concepto o idea en el público consumidor, lo cual generaría riesgo de confusión.

Con relación al cotejo de productos que buscan proteger las marcas en análisis, se determina que se encuentran ubicados en clase 29 de la nomenclatura internacional; los productos que pretende distinguir la marca del apelante se encuentran contenidos en el listado de productos protegidos mediante la marca inscrita, por lo que se pueden considerar productos competidores.

Partiendo del análisis y cotejo realizado, es que se rechazan los agravios expuestos por la recurrente 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, sobre todo al considerar que el consumidor generalmente retiene en su mente las semejanzas por encima de las diferencias.

La probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor, al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado, con los productos que identifican los signos inscritos es inminente; asimismo se determina que existe riesgo de asociación empresarial, porque el consumidor podría pensar que ambos signos pertenecen a la misma empresa.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la señora María Gabriela Arroyo Vargas, en su condición de apoderada especial de la compañía **ALIMENTOS MARAVILLA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las a las 13:42:06 horas del 27 de julio de 2021.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora María Gabriela Arroyo Vargas, en su condición de apoderada especial de la compañía **ALIMENTOS MARAVILLA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el de la Propiedad Intelectual a las 13:42:06 horas del 27 de julio de 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 23/11/2021 08:37 AM
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 23/11/2021 09:10 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 23/11/2021 09:47 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 23/11/2021 09:52 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 23/11/2021 03:22 PM

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