

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2018-0346-TRA-PI



OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “**LA CALACA S.O.S. LA MARAVILLOSA**”

ANRA S.A. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN n°. 2017-7159)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO N°. 0634-2018

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cincuenta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho.*

*Recurso de Apelación* interpuesto por la licenciada **Adriana Calvo Fernández**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1014-725, en representación de la empresa **ANRA S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de El Salvador, con domicilio en Calle La Mascota, Avenida Jerusalem, Local 1, Colonia San Benito, Plaza Alberto, San Salvador, el Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **13:19:16 horas del 31 de mayo de 2018**, modificada por resolución dictada por esa misma autoridad a las **13:59:40 horas del 6 de julio de 2018**.

*Redacta la juez Ureña Boza, y;*

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.**

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de julio de 2017

**Elena López Pozuelo**, mayor, casada, empresaria, vecina de Cartago, con cédula de identidad 1-1089-220, en representación de **DELICIAS LA CALACA SOS, S.R.L.** sociedad costarricense con cédula jurídica 3-102-740937, solicitó el registro de la marca de



fábrica: , en clase 30 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *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, salsa (condimentos), especias, hielo.*

Una vez realizadas las publicaciones de ley mediante Edictos en el Diario Oficial La Gaceta, presenta su oposición la empresa **ANRA S.A. DE C.V.**, por considerar que afecta su marca



inscrita con registro 247126 que protege: *servicios de restauración (alimentación)* en clase 43 internacional.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial en resolución final dictada a las 13:19:16 horas del 31 de mayo de 2018 declaró sin lugar la oposición interpuesta por ANRA S.A. DE C.V. al considerar que: independientemente de la similitud gráfica, fonética e ideológica, los productos del solicitado y servicios que protege el inscrito son diferentes, por ello no existe riesgo de confusión y pueden coexistir al amparo del Principio de Especialidad, ya que no hay probabilidad de establecer un vínculo entre ellos que genere confusión en cuanto al origen empresarial.

---

A pesar de este criterio, ordenó el archivo de la solicitud presentada por DELICIAS LA CALACA SOS, S.R.L. en razón de que ésta se encontraba morosa en el pago del impuesto a las personas jurídicas establecido en la Ley 9428 del 21 de marzo de 2017.

No obstante, siendo que mediante escrito presentado ante el Registro el 15 de junio de 2018, la solicitante acreditó que ya se encontraba al día en el pago de ese impuesto, la autoridad registral consideró subsanado ese requisito y por ello, en resolución de las 13:59:40 horas del 6 de julio de 2018 procedió a revocar el punto quinto de la resolución final indicada -respecto del archivo de este expediente- y ordenó continuar con el trámite de registro de la marca, la cual acoge.

Respecto de lo resuelto, la **licenciada Adriana Calvo Fernández**, en representación de la opositora alega que su marca se solicitó y registró desde el año 2015. Indica que, tanto en la parte denominativa como en el diseño de ambos signos, existe similitud gráfica, fonética e ideológica, lo que produce un alto riesgo de confusión para el público consumidor. Manifiesta que a nivel gráfico, la marca solicitada reproduce en su totalidad la de su representada, siendo el elemento **LA CALACA** su parte más distintiva, ya que los términos **S.O.S.** y **LA MARAVILLOSA** son adjetivos o términos descriptivos. Aunado a ello, la frase **“LA CALACA S.O.S.”** se ubica en la parte superior y en un tamaño significativamente más grande que los otros vocablos, constituyendo la parte preponderante de la marca solicitada y por ello llama más la atención. Asimismo, ambos diseños consisten en una calavera y la combinación de colores (blanco, fucsia y negro) es muy similar. Afirma el apelante que, a nivel ideológico **“CALACA”** simboliza a **“la muerte”** y se representa con la figura de un cráneo o un esqueleto humano y siendo éste el elemento central de ambos, tienen un significado muy similar de lo que deriva el peligro de confusión, Además, protegen servicios y productos relacionados, sea servicios de restauración (alimentación) y productos alimenticios, que se dirigen al mismo público consumidor, violentando lo dispuesto en el artículo 8, incisos a) y b, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos e incisos d), e) y f)

del artículo 24 de su Reglamento, por lo que solicita revocar la resolución que recurre.

Se apersona también la **licenciada Adriana Cordero Muñoz** y en defensa de su representada **DELICIAS LA CALACA S.O.S., S.R.L.** solicita se rechace la apelación propuesta por ANRA, S.A. DE C.V. y se ordene la inscripción de su marca en aplicación del principio de especialidad, que permite la coexistencia de marcas similares, e incluso idénticas, siempre y cuando protejan productos distintos, lo cual sucede en este caso.

**TERCERO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

**CUARTO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como único hecho con tal carácter y que resulte de interés para la resolución de este proceso, el siguiente:

1-. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a favor de **ANRA, S.A.**

**DE C.V.** la marca “” inscrita con **registro 247126**, vigente desde el 2 de octubre de 2015 y hasta el 2 de octubre de 2025, que protege: *servicios de restauración (alimentación)* en clase 43 internacional (folio 21).

**QUINTO. HECHOS NO PROBADOS.** No encuentra este Tribunal hechos no demostrados que resulten de relevancia en este caso.

**SEXTO. SOBRE EL FONDO.** Una vez analizado en forma íntegra el expediente venido en Alzada y 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, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre

otros, el **inciso a)**: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. Y en el **inciso b)**: cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad.

La finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, con lo que se evita provocar alguna confusión, protegiendo así no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes no se incluyen dentro del cotejo, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione.

En este sentido, el **principio de especialidad** contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, exige que el objeto de protección sea totalmente diferente y esto incluye que ni siquiera se puedan asociar. Al respecto, este Tribunal -dentro de otros- en el **Voto No. 813-2011**, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

“...éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales **quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario.** De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que **sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia**

**de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios.** En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios **inconfundibles.**

Entonces, por la aplicación de este principio se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor...” (Agregado el énfasis. **Voto No. 813-2011**)

Es decir, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero su objeto de protección debe ser totalmente disímil, sin que exista alguna posibilidad de que sean relacionados.

Aplicado lo anterior al caso bajo estudio, se determina que entre el signo inscrito



y el propuesto



sí existe gran similitud, siendo que el primero se encuentra totalmente contenido en el segundo, ya que el elemento gráfico de ambos consiste en una calavera y su elemento denominativo preponderante es LA CALACA, que es precisamente una figura de cráneo humano, el cual se utiliza en algunos países de Centroamérica, así como en México para la celebración del Día de Muertos. Además, el inscrito es para servicios de restauración (alimentación) y el solicitado para productos alimenticios.

De este modo, el signo solicitado no puede ser admitido porque existe riesgo de provocar confusión y riesgo de asociación en el público consumidor, con relación al inscrito, ya que efectivamente, tal como lo señala el apelante, existen similitudes a nivel gráfico, fonético e

ideológico y la diferencia en cuanto al diseño de la solicitada no le otorga la suficiente diferenciación.

No comparte este Tribunal lo indicado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, al indicar que los productos y servicios no se relacionan, toda vez que **“LA CALACA S.O.S LA MARAVILLOSA (DISEÑO)”** se propone para alimentos: *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, salsa (condimentos), especias, hielo; y “LA CALACA (DISEÑO)”* protege: *servicios de restauración (alimentación)*, los cuales evidentemente están relacionados, ya que son de igual naturaleza.

Por ello no es de aplicación el principio de especialidad al caso bajo estudio -como pretende y afirma la representación de la solicitante- en virtud de que puede el consumidor asociar un establecimiento dedicado a servicios de alimentación, con los alimentos que allí se comercializan. Para ello los productos deberían ser totalmente diferentes, al grado de que ni siquiera puedan ser asociados con los servicios del inscrito; con el fin de que no exista la mínima posibilidad de confusión sobre su origen o procedencia y por ello no es posible su coexistencia a nivel registral, ya que debe protegerse siempre el signo inscrito con anterioridad

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Adriana Calvo Fernández**, en representación de la empresa **ANRA S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución venida en Alzada, la cual **SE REVOCA**.

**SÉTIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, de los hechos probados y no probados, citas de derecho invocadas, este Tribunal declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Adriana Calvo Fernández**, en representación de la empresa **ANRA S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **13:19:16 horas del 31 de mayo de 2018**, que fuera modificada por resolución dictada por esa misma autoridad a las **13:59:40 horas del 6 de julio de 2018**, la cual **SE**



**REVOCA** para que se deniegue el registro del signo solicitado por **DELICIAS LA CALACA S.O.S, S.R.L.** Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

mrch/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM