



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0824-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica: “EXCELLA”

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9879-07)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 276-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con veinte minutos del veinticuatro de marzo de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-694-636, en representación de la empresa **SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Suiza, domiciliada en Vevey 1800, Cantón de Vaud, Suiza, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con seis minutos y veintidós segundos del veintisiete de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de julio de 2007, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “EXCELLA”, en **Clase 29** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: legumbres y patatas, frutas y setas en conserva, congeladas, secas o cocidas, carne, aves de corral, caza, pescado, y productos alimenticios provenientes del mar, todos estos productos



también bajo la forma de extractos, de sopas, de gelatinas, de pastas para untar, de conservas, de platos cocinados, congelados o deshidratados, confituras, huevos, leche, sucedáneos de la leche, crema de leche, mantequilla, queso, y otras preparaciones hechas a partir de leche, sustitutos de leche, bebidas a base de leche, sucedáneos de alimentos lácteos, postres hechos a partir de leche o de crema de leche, de yogurts, de leche de soya (sucedáneos de la leche), de otras preparaciones a partir de soya, aceites y grasas comestibles, preparaciones proteínicas para la alimentación, sustitutos de crema para el café y/o el té, productos de salchichonería, mantequilla de maní, sopas, concentrados de sopas, caldos, cubitos para hacer caldos y consomés.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 09:34 horas del 12 de setiembre de 2007, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**EXCELLO**”, en clase 30 internacional, bajo el registro número **69343**, propiedad de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.**, para proteger entre otros “...salsas, condimentos...”

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con seis minutos y veintidós segundos del veintisiete de agosto de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1º de octubre de 2008, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en representación de la empresa **SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 19 de febrero de 2009, expresó agravios.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las



deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**EXCELLO**”, bajo el registro número **69343**, en **Clase 30** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.**, vigente desde el 4 de enero de 1989 hasta el 4 de enero de 2009, para proteger y distinguir: café, productos de cacao, boquitas, churros, tortillas, salsas, condimentos, galletas. (Ver folios 67 y 68).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca “**EXCELLO**”, en clase 30 del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger productos similares y relacionados entre sí a razón del giro empresarial en el cual se desenvuelven, para los que fue propuesta la marca de interés, sea productos alimenticios, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,



Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación, van dirigidos a señalar que el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial es incorrecto, ya que si bien existe similitud entre las marcas, el hecho que la marca solicitada termine con la letra “a” y la marca registrada con la letra “o” hace que las mismas se pronuncien y perciban en forma muy distinta, de forma tal que el consumidor fácilmente las puede distinguir, además de que si bien en este caso las marcas distinguen productos que tienen relación con el consumo humano, la marca registrada lo es para artículos para condimentar, mientras que la marca solicitada lo es para productos alimenticios terminados, de forma tal que no existe riesgo de confusión, el cual a su criterio debe ser demostrado por la empresa propietaria.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la



manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y 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 tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, 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 ambos 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. 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.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos



que uno y otro distinguan sean también idénticos, semejantes o relacionados, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCA INSCRITA: EXCELLO	MARCA SOLICITADA: EXCELLA
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA
Para proteger en clase 30 de la Nomenclatura Internacional: café, productos de cacao, boquitas, churros, tortillas, salsas, condimentos, galletas.	Para proteger en la clase 29 de la Nomenclatura Internacional: legumbres y patatas, frutas y setas en conserva, congeladas, secas o cocidas, carne, aves de corral, caza, pescado, y productos alimenticios provenientes del mar, todos estos productos también bajo la forma de extractos, de sopas, de gelatinas, de pastas para untar, de conservas, de platos cocinados, congelados o deshidratados, confituras, huevos, leche, sucedáneos de la leche, crema de leche, mantequilla, queso, y otras preparaciones hechas a partir de leche, sustitutos de leche, bebidas a base de leche, sucedáneos de alimentos lácteos, postres hechos a



	partir de leche o de crema de leche, de yogurts, de leche de soya (sucedáneos de la leche), de otras preparaciones a partir de soya, aceites y grasas comestibles, preparaciones proteínicas para la alimentación, sustitutos de crema para el café y/o el té, productos de salchichonería, mantequilla de maní, sopas, concentrados de sopas, caldos, cubitos para hacer caldos, consomés.
--	---

...corresponde destacar que las marcas enfrentadas son meramente **denominativas**, es decir, están formadas únicamente por una palabra, ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que la marca inscrita, “EXCELLO”, y la solicitada, “EXCELLA”, por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, acaban siendo, en términos ortográficos, sumamente parecidas, casi idénticas, pues de las 7 letras que las componen, sólo se distinguen por su última vocal, “_O” y “_A”, siendo idénticas en todo lo demás, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista **fonético**, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, resultando acertado el análisis hecho por el órgano a quo al establecer que: “... *al derivarse de una estructura gramatical casi idéntica en ambos casos, fonéticamente suenan muy similar, en conjunto las palabras tienen casi idéntica pronunciación, especialmente al tener ambas una misma raíz con una terminación muy parecida, es decir topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta; nótese que EXCELLA (signo propuesto) y EXCELLO (signo inscrito) suenan muy similar, no siendo suficiente la letra “a” y la letra “o” en el término solicitado para poder dotarle de suficiente diferencia fonética para distinguir ambos distintivos...*”

Y desde un punto de vista **ideológico**, como ambos signos resultan de fantasía porque carecen de significado de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, no pueden ser asociados conceptualmente a algún objeto conocido, por lo cual entre una y otra marca no habría



posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos semejantes e íntimamente relacionados como productos alimenticios, mismos canales de distribución y comercialización, a los que están identificados en el Registro de la Propiedad Industrial con la marca que se encuentra inscrita, ya que como bien señala el artículo 24 citado “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”, lo que no debe ser permitido por este Órgano de alzada.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca “**EXCELLO**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**EXCELLA**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo **8º** incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en representación de la empresa **Société. des Produits Nestlé S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con seis minutos y veintidós segundos del veintisiete de agosto de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

SÉTIMO. EN CUANTO AL 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 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras** en representación de la empresa **SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial a las quince horas con seis minutos y veintidós segundos del veintisiete de agosto de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma. 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.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho.

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33