

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Expediente No. 2006-0144-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de fábrica “dietBelén” (DISEÑO)

EMPAQUES BELÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2005-0093)

### ***VOTO No. 295-2006***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-** Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del veintiséis de setiembre del dos mil seis.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado, abogado, con oficina abierta en San Pedro de Montes de Oca, San José, titular de la cédula de identidad número uno- setecientos cincuenta y ocho-seiscientos sesenta, en su condición de apoderado especial de la empresa de esta plaza **EMPAQUES BELÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento treinta y cinco mil trescientos treinta y dos, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, diecinueve minutos del seis de febrero de dos mil seis.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha seis de enero de dos mil cinco, el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, de calidades indicadas al inicio y en su condición de apoderado especial de la empresa de esta plaza **EMPAQUES BELÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**dietBelén**” (**DISEÑO**), para proteger y distinguir edulcorantes y sustitutos del azúcar, en clase 1 de la Nomenclatura Internacional.

**SEGUNDO:** Que mediante resolución de las diez horas, diecinueve minutos del seis de febrero de dos mil seis, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial en consideración que con anterioridad se había inscrito la marca **BELÉN** con la que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, resolvió, en lo que interesa lo siguiente: “**POR TANTO...SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...**”

**TERCERO:** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de marzo de dos mil seis, el representante de la empresa **EMPAQUES BELÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA**, recurre la resolución indicada, interponiendo el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, alegando que si bien es cierto entre las marcas en cuestión hay similitud solo en el elemento denominativo “belén” y por tratarse de una marca mixta, no hay igualdad ni en el diseño, ni en los productos a proteger, ya que la marca solicitada ampara productos químicos y la registrada ampara productos alimenticios, por lo que no existe el riesgo de confusión del consumidor, pues la marca solicitada incluye en su parte denominativa las letras “dietBelén” y en virtud de ello, no es susceptible de confusión con la denominación “BELEN”, por lo que es claro que las marcas mixtas difieren de las marcas denominativas al contener un elemento denominativo y figurativo a la vez, siendo que en el presente caso este componente constituye parte fundamental del distintivo “dietBelén” (DISEÑO).

**CUARTO:** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez y/o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ortiz Mora; y,**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS:** Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “HECHOS PROBADOS”, este Tribunal enlista como tales, los siguientes: **I-** Que la marca de fábrica “**BELEN**” propiedad de INDUSTRIA DE ALIMENTOS & CIA, S. R. L., compañía organizada en Paraguay, se encuentra inscrita según acta No. 104813 desde el 24 de noviembre de 1997, vigente hasta el 24 de noviembre de 2007 (ver folio 53). **II-** Que las marcas de fábrica **ZucarBelén (DISEÑO)** y **CremBelén (DISEÑO)**, propiedad de la empresa EMPAQUES BELÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA, se encuentran inscritas según actas Nos. 156156 y 146869, desde el 2 de febrero de 2006 y 27 de abril de 2004, vigentes hasta el 2 de febrero de 2016 y 27 de abril de 2014, respectivamente (ver folios 47 a 50). **III-** Que el nombre

## **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

---

comercial **EB EMPAQUES BELEN (DISEÑO)**, propiedad de la empresa EMPAQUES BELÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA, se encuentra inscrito según acta No.146868, desde el 27 de abril de 2004 (ver folios 51 y 52).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS:** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO:** I- La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, en el artículo 2º define como marca: *“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”*. De lo anterior se colige con suma relevancia, que la protección de la norma está referida con especial particularidad a la distintividad del signo para evitar posibles confusiones en la comercialización del producto en perjuicio del consumidor. Este numeral, al igual que el 15, de la Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio “ADPIC”, establece, entre otras características primordiales que debe poseer toda marca, la distintividad, al tener como función esencial el identificar un producto o servicio. Así, el empresario -sea éste una persona física o jurídica- que ofrezca en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, debe pretender que su signo otorgue una identidad propia al producto o servicio que ofrezca que lo haga diferente de otros bienes, con la finalidad de que el consumidor tenga certeza en la adquisición del producto con las cualidades o atributos que ofrece, tales como su origen y calidad. Esta distintividad radica en la relación estrecha y directa que existe entre la denominación y los productos o servicios que se intentan proteger, a efecto de que el consumidor en general, pueda determinar en forma precisa los productos y servicios que la marca distingue y protege, a efecto de evitar que se provoque confusión.

II- Lo anterior, deja claro que con la legislación marcaria, lo que se pretende es evitar la confusión, es por ello que se prohíbe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, siendo por ello fundamental el examen de fondo de la marca solicitada que lleva a cabo el Registro de la Propiedad Industrial, a efecto de determinar si ésta incurre en alguna de las

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

prohibiciones contempladas en el artículo 8° de la Ley de cita, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo No. 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que en su inciso f), establece que la denegatoria de inscripción procede, en el caso de que exista la posibilidad de que en el momento de confrontar los signos, surja confusión. Por su parte, el inciso a) del citado artículo 8°, señala que: *“Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos: a) Si el signo es 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 u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”*, dándole de esa forma reconocimiento jurídico al titular de la marca inscrita y otorgándole el derecho exclusivo de impedir que terceros sin su consentimiento, puedan utilizar una marca idéntica o similar a la protegida, deduciéndose así y en lo que interesa, que la denegatoria de inscripción de una marca ocurre, cuando se presenten tres presupuestos; a saber: que exista identidad o semejanza entre los signos cotejados, que distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados y que esa identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado.

### **III- SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. 1.-)**

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el referido artículo 8°, inciso a), de la Ley de Marcas, rechazó la inscripción de la marca de fábrica **“dietBelén” (DISEÑO)**, en clase 01 Internacional, por tener ésta, similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca inscrita **“BELEN”**, fundamentando su decisión en el hecho de que existe coincidencia entre ambas marcas en el radical BELEN, que corresponde al factor tópico del diseño, y sobre el cual el consumidor medio pondrá su atención. Además, la marca propuesta fonéticamente presenta un alto grado de similitud, porque coinciden ambas marcas en un vocablo particular con fuerte fuerza fonética como es BELEN, por lo que se puede crear confusión al público consumidor, dando lugar a que las confunda por asociación de ideas como proveniente de un mismo origen comercial. Sobre el diseño propuesto, el Registro de la Propiedad Industrial establece, que éste se refiere a un tipo de letra que únicamente caracteriza la escritura de las cuatro primeras letras, es decir, como si se leyera diet y con otro tipo de letra y color Belén, por lo que se establece un mayor grado de semejanza entre la marca inscrita y la solicitada. **2.-)** Contra esa decisión apeló el representante de la empresa **EMPAQUES BELÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA** alegando como agravios los siguientes: Que si bien es cierto entre ambas marcas hay similitud solo

en el elemento denominativo “belén”, no hay igualdad en el diseño, ni en los productos a proteger, ya que la marca solicitada ampara productos químicos y la registrada ampara productos alimenticios, por lo que no existe el riesgo de confusión del consumidor, pues la marca solicitada incluye en su parte denominativa las letras “dietBelén” y en virtud de ello, no es susceptible de confusión con la denominación “BELÉN”. Además, que por tratarse la marca solicitada de un signo distintivo mixto, es decir, además de una denominación compuesta, cual es la unión de las palabras diet + belén, escritas de forma creativa y novedosa, posee un elemento figurativo (diseño) particular, con formas y colores llamativos, que en su conjunto identifica la marca desde el punto de vista auditivo y visual, mientras que la marca inscrita “BELÉN”, es solamente eso, una marca denominativa sin más aditamento especial que la distinga, por lo que el hecho de que la marca solicitada sea mixta, la hace totalmente diferente de las demás, pues se reúnen más elementos de diferenciación a modo de unidad marcaria, con la cual se evita la confusión del público consumidor y a su vez, la protección distintiva contra la competencia desleal. Arguye además, que su representada es propietaria de tres marcas inscritas con la palabra “belén”, sin que esas inscripciones signifiquen un perjuicio para la marca inscrita “BELÉN”, toda vez que una de las principales finalidades de la normativa sobre marcas comerciales, es brindarle protección efectiva a los derechos e intereses legítimos de los titulares de las marcas.

**IV.- EN CUANTO AL COTEJO MARCARIO.** 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 no 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. Con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el cotejo fonético, se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el cotejo ideológico, se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción, de lo que se concluye que ese cotejo

marcario tiene como finalidad, el impedir el registro 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, por lo 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.

### **V.- EN CUANTO AL COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS ENFRENTADAS.**

Examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir, **dietBelén**, y la que se encuentra inscrita, **BELEN** a nombre de la empresa INDUSTRIA DE ALIMENTOS & CIA, S.R.L., este Tribunal considera, al igual que el Registro a quo, que existe entre ambas un grado de similitud gráfica, fonética e ideológica, que puede generar confusión en los adquirentes de los productos, así como por asociación, toda vez que los productos que ampara la marca inscrita y los que se pretenden proteger, pese a encontrarse en clases diferentes, son comercializables a través de canales de ventas comunes, que generalmente se expenden en establecimientos comerciales dentro de un sector específico, expuestos en los mismos estantes, y generalmente, el consumidor promedio tiende a confundir los productos. Al respecto, en el Curso Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales, Módulo III, denominado Introducción al Derecho y a la Práctica en Materia de Marcas. Manual de Formación de la OMPI, se establece lo siguiente: “...el consumidor no compara las marcas que están situadas la una al lado de la otra; en la mayoría de los casos, se ve confrontado a la marca infractora en la tienda sin ver el producto que lleva la marca que conoce y recuerda más o menos con precisión. El consumidor confunde los productos propuestos con la marca incriminada con el producto auténtico que realmente desea comprar. A este respecto, es preciso recordar que el consumidor promedio tiene también una memoria de capacidad promedio, la que debe ser suficiente para dudar sobre si la marca que está viendo es la que conoce o no. Como el consumidor promedio no suele reconocer a primera vista las diferencias que podría encontrar si se tomara el tiempo necesario para examinar la marca y el producto correspondiente, su primera impresión es determinante. Esto es especialmente cierto de los productos de consumo en gran escala que son vendidos en tiendas de autoservicio”. Nótese que nuestro ordenamiento jurídico, es muy claro al negar la inscripción de una marca en el Registro de la Propiedad Industrial, cuando exista riesgo de confusión en el público consumidor, tal y como lo establece el artículo 8º, inciso a), transcrito supra, por cuanto una de las

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

finalidades que ostenta la normativa marcaria, estriba, tal y como lo señala el artículo 1º de la citada Ley de Marcas, en: “...*proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...*”, por lo que no debe registrarse el signo que genere algún riesgo de confusión en el público, siendo el fundamento de esta prohibición, el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido, por lo que en el presente caso, la marca de fábrica **dietBelén (DISEÑO)** puede causar confusión con la marca inscrita **BELEN**.

Respecto a la similitud gráfica, este Tribunal considera que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al sostener que entre la marca solicitada “**dietBelén**” y la inscrita **BELEN**, existe similitud gráfica, toda vez que al comparar dichos signos distintivos, se advierte no sólo, que mantienen en forma idéntica el radical “**BELEN**”, sino además, que en el diseño de la marca solicitada, dicha palabra es resaltada mediante el tamaño, el color y el tipo de las letras que la conforman, resultando ser el elemento predominante que coincide en un todo con la marca inscrita **BELEN**, lo que provocaría en el consumidor una retención innegable del término **BELEN**, pudiendo ocurrir la supresión en la mente del consumidor del aditamento “**diet**”, por cuanto éste queda relegado a un plano secundario, carente de relevancia.

Este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, respecto a la presencia de similitud fonética entre sendos signos marcarios, al existir entre ambos, una coincidencia con el vocablo **BELEN**, que en el caso de la marca solicitada, tal y como se analizó supra, es el radical predominante.

Finalmente, al presentarse la coexistencia de ambas similitudes, consecuentemente existe un alto riesgo de confusión por asociación de ideas entre el público consumidor, lo que provoca la existencia de similitud ideológica entre ambas marcas, al evocar similares ideas, derivadas del parecido conceptual de los signos. Así las cosas, al no contar la marca solicitada con los elementos suficientemente significativos que permitan diferenciarla en forma inequívoca con la marca inscrita, los argumentos esgrimidos por el recurrente, al alegar que no existe riesgo de confusión del consumidor, toda vez que a diferencia de la marca inscrita, la solicitada es del tipo mixta, y protege y distingue productos que se encuentran en clase distinta a la inscrita, ya que de aprobarse su

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

inscripción, se configuraría una situación que podría generar en el consumidor una confusión gráfica, fonética e ideológica, que resulta contraria a lo que la legislación en esta materia pretende. Sobre este asunto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la sentencia emitida el siete de mayo de dos mil cuatro, dentro del proceso No. 148-IP-2003, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente: “... *La marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico...* En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación tanto con relación al signo como respecto a los productos que amparan para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión o asociación, toda vez que dentro de los productos contemplados en diferentes clases puede darse semejanza que al producir riesgo de confusión o de asociación se constituya en causal de irregistrabilidad. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos...” En razón de ello, no es factible el registro de la marca de fábrica “**dietBelén**”, en clase 01 de la Clasificación Internacional, debiéndose declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, en su condición de apoderado especial de la empresa **EMPAQUES BELÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, diecinueve minutos del seis de febrero de dos mil seis, la cual en este acto se confirma.

**VI. EN CUANTO A LA INSCRIPCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS INSCRITOS A NOMBRE DE SU REPRESENTADA.** Por último, considera este Tribunal que la inscripción



## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

en el Registro de la Propiedad Industrial de las marcas de fábrica ZucarBelén y CremBelén, así como del nombre comercial EB EMPAQUES BELÉN, cuyo propietario es la empresa EMPAQUES BELÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA, no vincula el análisis intrínseco o extrínseco que se debe de realizar, conforme al principio de legalidad, establecido en los numerales 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, a todos y cada uno de los signos que solicitan su inscripción en el Registro, por lo que los argumentos del apelante, cuando arguye que estos tres signos distintivos inscritos, no perjudican la marca inscrita “BELÉN”, y que una de las principales finalidades de la normativa sobre marcas comerciales, es precisamente brindarle una protección efectiva a los derechos e intereses legítimos de los titulares de las marcas, son improcedentes en esta instancia, toda vez que el presente asunto no está dirigido al análisis de la existencia de esos signos distintivos, propiedad de la empresa recurrente.

**VII. EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Con base en lo expuesto, este Tribunal considera que en el caso que nos ocupa, no es factible el registro de la marca de fábrica “**dietBelén**” en clase 01 de la Nomenclatura Internacional, debiéndose por lo consiguiente, rechazar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, en representación de la empresa **EMPAQUES BELÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, diecinueve minutos del seis de febrero de dos mil seis, la cual en este acto se confirma.

**VIII. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, en su condición de apoderado especial de la empresa **EMPAQUES BELÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, diecinueve minutos del seis de febrero de dos mil seis, la cual en este

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

acto 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. **NOTIFÍQUESE.-**

**Licda. Guadalupe Ortiz Mora**

**Lic. Edwin Martínez Rodríguez**

**Licda. Rocío Cervantes Barrantes**

**Dr. Pedro Suárez Baltodano**

**Lic. Adolfo Durán Abarca**