

RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2006-0396-TRA-PI-184-08

Solicitud de inscripción de la marca “OLIMPIA”

PRODUCTOS ALIMENTICIOS IDEAL, S.A. DE C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2637-01)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 366-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de julio de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Luis Pal Hegedus, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad uno-quinientos cincuenta y ochodiecios diecinueve en su condición de apoderado especial de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS IDEAL, S.A. DE C. V.**, organizada y existente bajo las leyes de El Salvador, domiciliada en Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, Zona Industrial Plan de la Laguna, El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, diecinueve minutos del veintiocho de febrero de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y tres minutos del dieciséis de abril de dos mil uno, el Licenciado Luis Pal Hegedüs, de calidades y condición señaladas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica

y comercio “**OLIMPIA**”, para proteger y distinguir bocadillos tipo “snack” y preparaciones hechas de harina, en clase 30 nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las once horas, veintinueve minutos y treinta y siete segundos del seis de marzo de dos mil dos, el Registro de la Propiedad Industrial dio traslado al solicitante del registro sobre las objeciones a efecto de que se pronunciara al respecto.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con diecinueve minutos del veintiocho de febrero de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “...rechazar la inscripción de la solicitud presentada...(…). **NOTIFIQUESE.**”

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de agosto de dos mil seis, el Licenciado Pal Hegedüs, apeló la resolución referida, alegando que la marca de su representada contiene suficientes elementos diferenciadores con la marca inscrita.

QUINTO. Que 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 a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE EL TRASLADO DE COMPETENCIA. Este Tribunal conoce del presente expediente en virtud de la remisión realizada por parte del Tribunal Contencioso

Administrativo, Sección Segunda, del Segundo Circuito Judicial de San José, en razón de que mediante resolución N° 093-2008 dictada por dicha Sección, a las quince horas treinta y cinco minutos del catorce de marzo de dos mil ocho, se declara incompetente para conocer de la presente impugnación. Lo anterior, dado que la competencia que por ley mantenía la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo y posteriormente las Secciones Primera y Segunda, de conocer y resolver los procesos pendientes de resolución provenientes del Registro de la Propiedad Industrial iniciados con anterioridad al 1° de diciembre de 2001, competencia otorgada por la Ley N° 7274 de 10 de diciembre de 1991, fue derogada en forma expresa por el artículo 211 de la Ley N° 8508, Código Procesal Contencioso Administrativo, del 28 de abril de 2006, entrado a regir el 1° de enero de 2008.

SEGUNDO. SOBRE HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como tal el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de El Gallito Industrial, S.A., se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**OLIMPICO**”, bajo el acta de registro número 66971, en Clase 30 de la nomenclatura internacional, desde el 9 de octubre de 1986, vigente hasta el 9 de octubre de 2016. (Ver folio 48).

TERCERO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada “**OLIMPIA**”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, argumentando que existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado y la marca “**OLIMPICO**” inscrita en clase 30, lo cual conlleva a que el consumidor

pueda confundirse ante signos tan semejantes, que protegen productos de la misma naturaleza y ello pone en riesgo de confusión al consumidor respecto a la posibilidad de asociación entre estos, siendo que del examen integral las semejanzas entre ambos signos son más notorias que las diferencias lo cual indica que la marca solicitada no demuestra distintividad. El Registro cita como fundamento jurídico para el mantenimiento de su criterio el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros signos Distintivos.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación que el criterio del Registro no es del todo correcto al considerar que entre dichos signos marcarios existe similitud ideológica, que la marca solicitada por su representada es un signo que contiene suficientes elementos diferenciadores con la marca inscrita, lo cual permite la coexistencia registral de ambas al no existir una semejanza de tal gravedad que pueda causar confusión en el público consumidor; señaló, como un elemento diferenciador el hecho de que la marca solicitada y la registrada están compuestas por un número diferente de sílabas, hecho que jurisprudencialmente se ha concluido desvanece la posibilidad de encontrar similitud entre ambos signos; alega además, que ambas denominaciones difieren en su pronunciación, que el hecho de que compartan letras similares no es suficiente para causar confusiones y resaltó, que la marca inscrita “OLIMPICO”, por la cual el Registro objeta la inscripción solicitada, coexistió registralmente con anterioridad con la marca también inscrita “OLYMPIA”, ambas en clase 30, siendo la última idéntica a la de su representada.

Se advierte, que mediante resolución emitida por este Tribunal a las once horas del veintitrés de mayo de dos mil ocho, se confirió audiencia a la sociedad recurrente, la cual no se apersonó a presentar sus alegatos y pruebas de descargo.

QUINTO. SOBRE LA NORMATIVA MARCARIA DEL CASO. 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. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca de fábrica o de comercio debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Asimismo, el artículo 2° de dicha Ley, recoge la definición de la marca como *“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”*. Se establece en primer orden, la cualidad de distintividad que debe contener el signo, a efecto de que permita la distinción de unos productos o servicios con otros, por lo que la marca debe cumplir con su función diferenciadora, para proteger a los consumidores a la hora de elegir los productos en el mercado, al permitir diferenciar los productos idénticos o similares de un productor de los del otro. De igual forma lo establece, el artículo 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC”, con el objeto de que al ofrecerse en el mercado un producto, el consumidor puede conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, a efecto de evitar que se provoque confusión. De forma que, lo que la legislación marcaría pretende es evitar la confusión, prohibiéndose el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, lo cual se lleva a cabo a través del examen de fondo que realiza el Registro de la Propiedad Industrial, con el fin de determinar si la marca que se pretende inscribir, incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en el artículo 7° y 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de dicha Ley, 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 la confusión. Respecto al examen de comparación entre marcas, el tratadista Fernández Novoa señala que: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora...” (Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., España, 1984, Págs. 199 y ss).

SEXTO. En relación con lo expuesto, 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, 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”; coligiéndose así, que la denegatoria de inscripción de una marca ocurre, cuando exista identidad o semejanza entre los signos cotejados, que distingan los mismos productos o servicios u otros relacionados y que esa identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado.

En ese sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, citado, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, pautas que, aunque no son las únicas que debe de tomar en cuenta el registrador, pues es una simple enunciación abierta al análisis de otros aspectos, engloban los aspectos principales a tomar en cuenta, entre otros, el examen global de los signos en conflictos

atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; el modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor; o a la coincidencia de vocablos en su conjunto.

SETIMO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Con base en lo anterior, una vez examinadas en su conjunto el signo que se pretende inscribir “**OLIMPIA**”, solicitado como un signo meramente denominativo, con la marca inscrita a nombre de **EL GALLITO INDUSTRIAL, S.A.**, también denominativa, y que las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, siendo que “*La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p.ej., CASA y MANSION)*”. (LOBATO, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pág. 282**), estima este Tribunal que entre los signos cotejados existe un grado de similitud gráfica e ideológica, que impide establecer una diferenciación sustancial capaz de acreditar al signo solicitado la suficiente distintividad y evitar la probabilidad de confusión en el consumidor, todo lo cual pretende prevenir la norma marcaria.

En relación al aspecto gráfico, el hecho de que el signo solicitado reproduzca todo el inicio de la marca inscrita, sea el prefijo “OLIMPI” produce un efecto visual similar. El número diferente de letras, que atribuye el recurrente como elemento diferenciador entre los signos, no resulta un elemento que visualmente descarte el riesgo de confusión, ya que el término en general no presenta ningún diseño ni grafía especial, ni color alguno que establezca diferencias visuales en alto grado sobre el que el público ponga mayor atención y podrá reconocer en el mercado. A pesar de que los signos sobrellevan el mismo prefijo, por su diferente terminación no sustentan una similitud fonética; sin embargo, en lo relativo a la confusión ideológica, que

surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en las marcas contrapuestas, puede impedir, o impide al público consumidor, distinguir a una marca de la otra, estima este Tribunal, que en el caso concreto, existe probabilidad de que se presente esta confusión, toda vez que las marcas enfrentadas evocan, según su denominación, a los juegos olímpicos, incluso el consumidor podría reconocer a Olimpia como la cuna de los juegos olímpicos.

En esta relación, no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica e ideológica, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación entre los productos que pretenden protegerse con la marca solicitada y protegidos por la marca inscrita, concretamente en los agrupados en la clase 30 de la nomenclatura internacional.

Los productos que protege la marca inscrita “**OLIMPICO**”, a nombre de EL GALLITO INDUSTRIAL, S.A. en clase 30, conforme lo señalado en el considerando segundo, protege y distingue cacao, bombones, galleta, confites, goma de mascar, jaleas, sorbetos y golosinas, y los productos que se pretenden protegerse con el signo “**OLIMPIA**”, a saber, bocadillos tipo snack y preparaciones hechas de harina, acrecienta la probabilidad de confusión en el mercado, ya que resultan ser productos de la misma naturaleza, pudiendo generar confusión en los adquirentes del producto por asociación, toda vez son productos adquiridos por una generalidad de uso masivo, que por tratarse de productos dentro del campo de alimentos, son comercializables a través de canales de venta comunes.

Así, analizados los signos marcarios, puede precisarse que el signo que pretende registrarse no cuenta con la suficiente carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que genera la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan

ambas empresas, pues pertenecen a la misma clase 30 de la nomenclatura internacional; tal situación podría llegar a producir un riesgo de asociación, ya que puede suceder que el comprador de los productos les atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas y la semejanza en los productos, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador.

OCTAVO. En consecuencia, al considerarse que entre los signos cotejados, desde una perspectiva gráfica e ideológica, en relación a los productos y el público al que se dirigen, se presentan similitudes capaces de hacer surgir un riesgo de confusión, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo.

Señala el recurrente, en su escrito de expresión de agravios que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor, lo cual no es de recibo, conforme lo antes expuesto y además, el inciso e) del artículo 24 citado, dispone: *“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: (...) 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;...”*. Las reglas ahí 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, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar para los bienes o servicios idénticos o similares a los registrados para su marca, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión (artículo 25 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas).

Asimismo, el hecho de que la empresa solicitante invoque el amparo registral de la marca “OLYMPIA” en clase 30, anteriormente inscrita y su coexistencia por años con la inscrita “OLIMPICO” esto, no resulta ser un elemento imperativo para acceder a la inscripción solicitada en forma automática, en virtud de no es una cuestión a venir a dirimir en el presente, ya que se trata de una situación aparte, que en su momento se le aplicó el estudio correspondiente, de conformidad con la relación fáctica allí existente.

Así las cosas, no lleva razón el recurrente en sus alegaciones, ni puede otorgarse lo petitionado, ya que a la marca solicitada “**OLIMPIA**” le es aplicable como causal de irreregistrabilidad el inciso a) del artículo 8º de la Ley de Marcas, además, acceder a lo petitionado quebrantaría esa función distintiva que debe poseer todo signo marcario y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza la compañía **EL GALLITO INDUSTRIAL, S.A.** como titular de la marca “**OLIMPICO**” ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión.

NOVENO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8, literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el **a quo**, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS IDEAL, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, diecinueve minutos del veintiocho de febrero de dos mil seis, la cual se confirma.

DECIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y

2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado Luis Pal Hegedüs, en su condición de apoderado especial de la empresa “**PRODUCTOS ALIMENTICIOS IDEAL, S.A. DE C.V.**”, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, diecinueve minutos del veintiocho de febrero de dos mil seis, la cual en este 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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Priscilla Soto Arias



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES

TE:MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.53.