



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0114-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “SUPER CAN CACHORRO (diseño)”

MOLINO SANTA ANA, SOCIEDAD ANÓNIMA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-7050)

Marcas y otros signos]

VOTO No. 528-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del dieciséis de junio del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **MOLINO SANTA ANA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, con domicilio y establecimiento comercial/fabril en 24 Avenida 19-05, Zona 12 Interior, Guatemala, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, quince minutos, cuarenta y tres segundos del veinticinco de noviembre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de agosto del dos mil catorce, la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, divorciada una vez, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa



MOLINO SANTA ANA, SOCIEDAD ANÓNIMA, solicitó la inscripción del signo:



como marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir: “productos o sustancias para alimentación de animales, en **clase 31** de la Clasificación Internacional de Niza.

La representación de la empresa solicitante, en virtud de lo prevenido por el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las 11:27:40 horas del 22 de Agosto del 2014, mediante escrito presentado ante el Registro el diez de octubre del 2014, procedió a indicar que: “Mi cliente aclara a fin que este signo no sea valorado como “engñoso” que la lista de productos debe leerse como sigue: “productos o sustancias para alimentación de animales, a saber caninos cachorros.”

SEGUNDO. Que en resolución final dictada a las diez horas, quince minutos, cuarenta y tres segundos, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada** [...].”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final supra citada, el quince de diciembre del dos mil catorce, el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en representación de la empresa **MOLINO SANTA ANA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, siendo que el Registro referido, mediante resolución dictada a las diez horas, cuarenta y un minutos, dieciséis segundos del dieciocho de diciembre del dos mil catorce, y mediante resolución de la misma hora, día, mes y año, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.



CUARTO. Que 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;


CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **CENTRAL VETERINARINARIA, S.A.**, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**SUPER PERRO**” bajo el registro número **131881** desde el 5 de marzo del 2002, vigente hasta el 5 de marzo del 2022, que protege y distingue, en **clase 31** Internacional, “Alimentos concentrados en harinas y extrusados enlatados y congelados para animales, especialmente para perros” (Ver folio 12 vuelto).

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está



solicitando la inscripción de la marca de fábrica  para proteger y distinguir, “productos o sustancias para alimentación de animales, a saber caninos cachorros”, en **clase 31** la Clasificación Internacional de Niza, Existe en la publicidad registral según consta a folio 12 vuelto, la marca de fábrica “**SUPER PERRO**” registro número **131881**, propiedad de la empresa **CENTRAL VETERINARIA, S.A.**, la cual protege y distingue “**Alimentos**



concentrados en harinas y extrusados enlatados y congelados para animales, especialmente para perros”, en clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca solicitada en clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, fundamentándose en el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Macas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la empresa recurrente, el quince de diciembre del dos mil catorce, interpuso recurso de apelación contra la resolución venida en alzada, argumentando que su representada aclaró a fin de que el signo no se hubiese valorado como engañoso que la lista de productos debía leerse como “productos o sustancias para alimentación de animales a saber caninos cachorros”, solventando la transgresión al artículo 7 inciso j) y párrafo final del mismo artículo. Sin embargo, indica que el Registro aún lo considera engañoso por no haber indicado que la marca es para productos o sustancias para la alimentación de caninos o perros. Nótese que ésta apreciación es incorrecta, pues para eso se ha utilizado la inclusión de la frase “a saber”, la cual significa “esto es”. Por lo tanto, con el uso de dicha frase en el giro comercial, está claro que los alimentos o sustancias para animales pretendidos son solo para caninos o perros. De ahí, que la limitación debe ser aceptada sin que conlleve ninguna enmienda adicional.

Además, señala que existen múltiples diferencias entre los distintivos contrapuestos como para permitir su coexistencia pacífica. Si confrontamos lo solicitado con lo escrito tenemos que no es lo mismo SUPER CAN CACHORRO (diseño) que SUPER PERRO, hay uso distinto del idioma y la gráfica de ambas marcas es bastante diferente, ya que lo pretendido es una marca mixta, mientras que lo inscrito es meramente denominativo, lo cual se distingue claramente al confrontar ambas marcas en un mismo plano, tal y como se observa a continuación



SUPER PERRO. La marca inscrita es meramente denominativa, mientras que la marca de su representada consiste de un diseño muy particular con color y tipografía



únicos, sea, el diseño de los términos SUPER CAN, ubicados en color amarillo, blanco y negro, bajo lo cual se lee el vocablo CACHORRO en letras de molde color amarillo con sombreado en color negro. Además la ubicación de dichos términos y elementos gráficos que componen la marca hacen que el diseño sea muy singular. Con las diferencias anotadas existe poca probabilidad que el consumidor confunda los signos, por lo que no existe posibilidad de asociación empresarial, no se violenta el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. En el caso bajo estudio, debemos tener presente que para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual , auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sea éstos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por la simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor 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.


En este sentido, cuando una marca ingresa a la corriente registral compete al operador de Derecho al realizar el cotejo marcario, tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten ambos distintivos, 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 cuenta las semejanzas y no las diferencias entre éstos, según lo prescribe el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas.



La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indicados en la resolución recurrida como fundamento para denegar el signo solicitado, son muy claros al establecer la inadmisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión? conforme a los incisos del artículo 8 antes citado, es: al **público consumidor**, pues es a éste a quien le corresponde en virtud del papel que desempeña en el mercado distinguir el origen empresarial de los productos o servicios que recibe de las distintas empresas comerciales.

Visto lo anterior, en el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículos 24 incisos a) y c) de su Reglamento, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de dichos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, si representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar al titular del signo inscrito con la empresa del signo solicitado.



La marca de fábrica y de comercio propuesta  en **clase 31** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir “**productos o sustancias para alimentación de animales, a saber caninos cachorros**”, es **mixta**, conformada por una parte denominativa constituida de tres palabras “**SUPER CAN CACHORRO**”, y un diseño. Dentro del signo, se observa que la frase “**SUPER CAN**” está ubicada en distinto plano, escrita en letras estilizadas de color rojo, los bordes de cada letra se encuentra delineada en color amarillo, blanco y negro, debajo se encuentra la palabra “**CACHORRO**” escrita en letras de molde color amarillo. El diseño no va más allá de las letras, por consiguiente, no le agrega distintividad suficiente al signo.



El vocablo “**SUPER**” de acuerdo al **Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Editorial Espasa Calpe, S.A., Madrid, p. 2109**, significa “[...] ‘preeminencia’ o ‘excelencia’ [...]”, la palabra “**CAN**”, de conformidad con el diccionario indicado, p. 418, significa “**(Del lat. Canis). m. perro [...]**”, y la expresión “**CACHORRO**”, de acuerdo al diccionario mencionado, p. 385, equivale a “**(Del lat. Catúlus) m. Perro de poco tiempo. [...] Hijo pequeño de otros mamíferos, como el león, el tigre, el lobo, el oso, etc.**”. Por su parte, la marca de fábrica “**SUPER PERRO**”, inscrita bajo el registro número **131881**, propiedad de la empresa **CENTRAL VETERINARIA, S.A.**, la cual protege y distingue en **clase 31** de la Clasificación Internacional, “**Alimentos concentrados en harinas y extrusados, enlatados y congelados para animales, especialmente para perros**”, es **denominativa**, se compone de dos expresiones “**SUPER**” que como se indicó líneas atrás, significa “preeminencia o excelencia”, y “**PERRO**” conforme al diccionario señalado anteriormente, p. 1737 se define así, “m. Mamífero doméstico de la familia de los Cánidos, de tamaño, forma y pelaje muy diversos, según las razas. Tiene olfato muy fino y es inteligente y muy leal al hombre.”

De la conceptualización y análisis de los términos que conforman los signos cotejados, tenemos que la palabra “**CAN**” significa “perro”, y el vocablo “**CACHORRO**”, refiere a perro de poco tiempo o hijo pequeño de mamíferos, siendo que esta expresión es un indicativo del mercado meta, sea, a quien van dirigidos los productos, sea, a caninos cachorros, pues, de la lista de productos visible a folio 8 del expediente, se observa, que éste pretende distinguir en **clase 31** de la Clasificación Internacional de Niza, productos o sustancias para alimentación de animales, a saber caninos cachorros. El término cachorro dentro del signo a registrar, resulta descriptivo respecto a la naturaleza de los productos a proteger, porque informa directamente a qué grupo de animales van destinados éstos, de manera que la palabra cachorro no le aporta suficiente distintividad a la marca propuesta, como para que el consumidor pueda diferenciarla de la registrada, la cual distingue en la misma **clase 31**, alimentos concentrados en harinas y extrusados, enlatados y congelados para animales, especialmente para perros. De manera que



el signo solicitado distingue productos de la misma naturaleza que los que protege el signo previamente inscrito, alimento para animal-perros.

En relación a lo anterior, podríamos decir, que el cotejo de los signos, sería así: “**SUPER CAN**” versus “**SUPER PERRO**”. A nivel **gráfico** se logra determinar que el signo “**SUPER CAN (PERRO)**” y “**SUPER PERRO**”, son iguales, porque la palabra “**CAN**” significa perro, término que es conocido en el sector pertinente.

Desde el punto de vista **fonético**, resultan similares, ello, por cuanto la palabra “**SUPER**” al inicio de cada denominación “**SUPER CAN**” y “**SUPER PERRO**”, se pronuncia igual, ya que las mismas coinciden en sus raíces, dándose la posibilidad de confusión entre los signos confrontados.

Y desde el punto de vista **ideológico**, ambos distintivos marcarios tienen un contenido conceptual idéntico, en el sentido que evocan una misma idea en el consumidor, y es que van dirigidos a alimentos para perro. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica, idea, destino, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una marca de la otra.

En virtud de lo señalado líneas atrás, y en razón que los productos de uno y otro signo son de una misma naturaleza, y en virtud de su identidad gráfica, fonética e ideológica, el consumidor podría pensar que la marca propuesta es una derivación o ampliación del signo inscrito, por lo podría existir confundibilidad entre éstos.

En virtud de las consideraciones expuestas, considera este Tribunal que la marca propuesta para la **clase 31**, no es distintiva, toda vez que resulta sumamente confundible con el signo previamente registrado. Así las cosas, al existir riesgo de confusión entre los signos



y “**SUPER PERRO**”, la que se intenta registrar no será apta para distinguir los productos para los cuales ha sido solicitada, y por el contrario aumentará la confusión entre el público consumidor, pues no logrará diferenciar sus productos respecto de los que ampara la marca inscrita, propiedad de la empresa **CENTRAL VETERINARIA, S.A.** De ahí, que considera este Tribunal que debe confirmarse la resolución venida en alzada.

Dentro de sus agravios, la recurrente argumenta que limitó los productos para que se leyera “productos o sustancias para alimentación de animales, a saber caninos cachorros.” Con ello se elimina el engaño que indica el Registro de la Propiedad Industrial en su resolución. Al respecto, cabe indicar, que puede ser que se elimine el engaño porque dentro de la



denominación del signo **CACHORRO** como puede observarse, se encuentra la palabra “**CACHORRO**” dando información sobre un mercado meta, que los productos a proteger es para caninos cachorros (perros cachorros), pero la problemática para su inscripción no es solo esa, sino también por la identidad de la denominación pedida con la inscrita, y ambos en protección de productos iguales, sea de una misma naturaleza “alimentos para perros”.

Si bien una marca puede inscribirse aunque su denominación sea igual o similar a otra inscrita, cuando se hace el cotejo de productos o servicios y éstos también son iguales, similares o relacionados, que impide que se pueda aplicar el principio de especialidad, definitivamente, la solicitud debe ser denegada, tal y como lo hizo el Registro de la Propiedad Intelectual, en la resolución impugnada.

También señala, que entre los signos distintivos existen múltiples diferencias como para permitir la coexistencia pacífica, “**SUPER PERRO**” y “**SUPER CAN CACHORRO**”. Y que éstos se comercializan en el mercado con una representación diferente. Atendiendo a lo expuesto por la parte, la presentación comercial si bien podría ser un elemento relevante, que



incide en el consumidor para diferenciar los productos, en el caso de análisis el consumidor lo que verá de primera entrada es un niño o un joven con el perro y con una denominación similar a una marca que está inscrita y que se encuentra en uso en el mercado. Ese hecho hace que el signo referido no se diferencie del inscrito, lo que impide su registración. Además, es necesario indicar a la recurrente, que la forma en que se presentan las marcas en el comercio, como lo señala la recurrente a folio 23 vuelto del expediente, podría ser un elemento diferenciador pero lamentablemente el consumidor no lo tomará en cuenta por cuanto, en primer lugar no es parte de los signos, ni del inscrito ni del solicitado y además lo preponderante es “SUPER PERRO” y “SUPER CAN CACHORRO” que son los elementos que provocan la confusión.

De lo expuesto, se concluye que los signos cotejados no pueden coexistir en el comercio sin generar riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor respecto a su procedencia empresarial, toda vez, que la marca solicitada coincide con la marca inscrita, y protegen productos de una misma naturaleza, por lo que, resulta aplicable el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 inciso c) de su Reglamento, que ordena al cotejar las marcas, dar énfasis a las semejanzas sobre las diferencias. Siendo lo procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MOLINO SANTA ANA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, quince minutos, cuarenta y tres segundos del veinticinco de noviembre del dos mil catorce, la que en este acto debe **confirmarse**, denegándose el registro de la marca “**SUPER CAN CACHORRO (diseño)**”, en **clase 31** de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No.



35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MOLINO SANTA ANA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, quince minutos, cuarenta y tres segundos del veinticinco de noviembre del dos mil catorce, la que en este acto se **confirma**. Se deniega el registro de la marca “**SUPER CAN CACHORRO (diseño)**”, en **clase 31** de la Clasificación Internacional de Niza. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.