



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0680- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ALDÍA MARKET”

CENTRAL AMERICAN BRANDS INC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 3841-2010

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 658-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas cincuenta minutos del veintiséis de octubre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Sara Sáenz Umaña, mayor, abogada, vecina de Alajuela, titular de la cédula de identidad número dos cuatrocientos noventa y seis trescientos diez, apoderada especial de la compañía **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cincuenta y dos minutos catorce segundos del doce de julio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día treinta de abril de dos mil diez, por la licenciada Sara Sáenz Umaña, apoderada especial de la sociedad **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Ciudad Panamá, Calle Aquilino de la Guardia, Edificio IGRA No. 8, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ALDÍA MARKET**” en clases 29, 31 y 32 internacional, para proteger y distinguir en clase 29: “Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. En



clase 31 internacional:” Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas;; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta”. En clase 32 internacional: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas cincuenta y dos minutos catorce segundos del doce de julio de dos mil diez resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

TERCERO. Que la apoderada de la compañía **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las las catorce horas cincuenta y dos minutos catorce segundos del doce de julio de dos mil diez.

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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca, cuyo titular es **GRUPO CONSTENLA SOCIEDAD ANÓNIMA**:

1) **ALDIA**, bajo el registro número 156377, para proteger en clase 30 Internacional “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. (Ver folios 11 al 12 del expediente administrativo venido en alzada).

2) **Nombre Comercial ALDIA MARKET titular CENTRAL AMERICAN BRANDS INC** bajo el registro número 196991, para proteger en clase 49 “un establecimiento comercial dedicado a la comercialización de productos de consumo masivo.” (Ver folios 13 al 14 del expediente administrativo).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la compañía **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, por haber considerado “(...) c) *Que para un análisis más detallado, se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, correspondiendo en primer lugar a la comparación a nivel gráfico, donde se determina que “ALDIA MARKET ” como signo propuesto y como marca inscrita “ALDIA” la única diferencia se reduce a que el signo*



*propuesto está compuesto de dos palabras “ALDIA-MARKET “ mientras que el signo inscrito únicamente lo compone la palabra “ ALDIA”. Luego de realizar el cotejo gráfico, se concluye que la marca solicitada está contenida en la marca inscrita, por lo que en el caso del signo solicitado la palabra “MARKET”, la cual se traduce como “MERCADO” (traducción aportada por el solicitante en escrito de fecha 31/05/2010), estaría calificando a la palabra “ALDIA”, entonces se entendería como “ALDIA MERCADO”, la cual hace alusión a un establecimiento comercial; d) Que igual suerte corre el **cotejo fonético**, por cuanto al derivarse de una estructura gramatical similar en ambos casos, fonéticamente suenan parecido, ya que la palabra “MARKET” contenida en el signo solicitado no provoca mayor diferencia ya que en conjunto las palabras tienen idéntica pronunciación, es decir topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética idéntica (...) h) Así las cosas, las marcas en discusión podría causar confusión en el consumidor al no existir elementos diferenciadores que permitan al consumidor identificar e individualizar los signos, respecto a sus similares ...”*

La licenciada Sara Sáenz Umaña, apoderada especial de la compañía **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que no se puede obviar que cuando se inscriben marcas muy similares quien se podría ver más perjudicado es quien tenía inscrita la marca con anterioridad, sin embargo que en el caso en cuestión, además de que ya de por sí existe diferencia entre ambas marcas, resulta que el titular de la marca previamente inscrita ha dado su consentimiento expreso para el registro de la marca solicitada, precisamente por no encontrar razones que justifiquen la no coexistencia de ambas marcas.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el



artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

“(...) 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 registrada, 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”. (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

“(...) Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;



c) *Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos*;

d) *Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*

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;(…)* (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(…) 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada “**ALDÍA MARKET**”, como signo propuesto, que es una marca **denominativa** pues está compuesta por letras que forman una palabra, y por otro lado, las marcas inscritas “**ALDÍA**”, que también es denominativa, y el nombre comercial **ALDIA MARKET**, son similares entre sí y realizada la comparación a nivel gráfico se determina que “**ALDÍA MARKET**”, como signo propuesto y las marcas inscritas “**ALDÍA**”, y el nombre comercial “**ALDÍA MARKET**”, tienen más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden casi totalmente en su parte denominativa de los signos indicando que la diferencia recae en la palabra “**MARKET**” con respecto al signo



“ALDÍA” registrado, y respecto al nombre comercial inscrito “ALDÍA MARKET”, son idénticos con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable, por lo cual le causaría al consumidor medio un perjuicio y se estaría afectando la salud pública, igualmente desde el punto de vista fonético su pronunciación es muy similar, provocando una confusión auditiva, además al tratarse de marcas que protegen productos relacionados los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar daño en la salud pública por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

QUINTO. OBJETO DE LA LITIS. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN Y LA CARTA DE CONSENTIMIENTO PRESENTADA. La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, indicado el primer inciso en la resolución apelada, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, a quién se le causa esa confusión?, el artículo en su inciso a) es transparente e indica: *al público consumidor*, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

Si observamos el signo propuesto “ALDÍA MARKET”, denominativamente es similar a los signos inscritos, con la única diferencia de la palabra “MARKET” respecto de la marca inscrita y es idéntica con el nombre comercial “ALDÍA MARKET”, ambos tienen el mismo término, además la parte preponderante y en este caso también el factor tópico de cada uno de los signos, es “ALDIA”, por eso a criterio de este Despacho lleva razón el Registro en sus



argumentos al indicar que ambas marcas no guardan una diferencia sustancial que las identifique, siendo que a nivel gráfico y fonético existe absoluta identidad y los productos que se ofrecen están relacionados y podrían ser fácilmente confundibles y el consumidor no tendría posibilidad de distinguir si los mismos con esa marca son los que ofrece un establecimiento o viceversa.

En cuanto a la Carta de Consentimiento de autos (Documentos de Otorgamiento y Aceptación de Coexistencia de Signos Distintivos), los alegatos dados por la partes involucradas tanto solicitante (recurrente) como oponente ante este Tribunal, van dirigidos a indicar que el titular del signo inscrito “**ALDIA**” en el Registro de la Propiedad Industrial, concedió su consentimiento en forma expresa para que procediera el registro de la marca solicitada “**ALDIA MARKET**”. Que mediante documentos aportados a los autos, ya citados, reconoce que ambas marcas van a coexistir en el mercado y solicita la apoderada de la compañía **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, al Registro se revoque la resolución recurrida, indicando que el titular de la marca previamente inscrita ha dado su consentimiento expreso para el registro de la marca solicitada. Ahora bien, ¿Podrá una carta de consentimiento resolver ese riesgo de confusión al consumidor? En primer lugar debemos definir quién es el consumidor. Es aquella persona o personas sean éstas físicas o jurídicas que compran bienes, productos o servicios, dependiendo del tipo de signo marcario que se les presente.

El régimen marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Existen varias facetas específicas dirigidas a la protección del consumidor y que la Administración Registral debe velar por ellas. Puede observarse, que la función de tutela del consumidor que subyace a la Ley de Marcas, se manifiesta a través de diferentes formas, sean éstas, por medio de las distintas interpretaciones que se hagan de la ley, tomando en cuenta el



interés del consumidor, tanto, cuando se trata de determinar la posibilidad de confusión entre dos signos, a efecto de autorizar el registro de uno de ellos frente a la oposición del titular de otro inscrito; debe tenerse en cuenta también, el interés del público consumidor en la aplicación de las normas que prohíben el registro de signos, que constituyen la designación habitual de productos o servicios, o que fueran indicativos de su calidad o función o que carezcan de novedad y distintividad.

El hecho que dos empresas que están dentro del comercio, ambas titulares de establecimientos comerciales dedicados a la actividad de venta de productos de consumo y productos relacionados en clase 29 internacional tales como carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; en clase 31 internacional:” productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas;; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta” y en clase 32 internacional: cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, para la marca solicitada, hayan resuelto su problema y que la titular de la marca inscrita considere que la marca pretendida no le causa daño alguno, no obstante que ambas protegen productos relacionados, pudiendo ambas con las similitudes apuntadas por el órgano a quo coexistir en el mercado y consentir ambas que así sea por medio de una carta de consentimiento **(documentos de otorgamiento y aceptación de coexistencia de signos distintivos)**, que constan en autos no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: *a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana*



transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito.

Si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, sean los documentos que constan en autos, que ni siquiera están regulados normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por *disposición legal*, escapa del operador jurídico.

Por todo lo anteriormente expuesto lleva razón el Registro en los argumento dados en la resolución apelada antes dados, criterio que avala este Tribunal y rechaza los agravios expuestos por la recurrente en cuanto a los puntos analizados supra, ya que, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de un signo marcario, así, como el derecho exclusivo protegido con ese signo.

Sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor.

SEXTO. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la apoderada especial de la compañía **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC,** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cincuenta y dos minutos catorce segundos del doce de julio de dos mil diez la que en este acto se confirma.



SETIMO. 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la apoderada especial de la compañía **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cincuenta y dos minutos catorce segundos del doce de julio de dos mil diez la que 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro 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.