



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0608-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de Fábrica y Comercio “AVENA HIT (DISEÑO)” (30)

Molinos El Salvador S.A. DE C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 3277-2010)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 716-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las catorce horas del siete de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, abogada, vecina de Residencial Parque Valle del Sol, Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos veinticuatro, en su condición de apoderada especial de **MOLINOS DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.**, con domicilio y establecimiento mercantil/fabril y de servicios en Boulevard del Ejército Nacional, 50 Avenida Norte, San Salvador, El Salvador, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y siete minutos, veintisiete segundos del diecisiete de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de abril de dos mil diez, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti** de calidades y condición dicha al inicio, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “AVENA HIT (DISEÑO)”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger



y distinguir: “galletas”. No obstante, el solicitante mediante escrito presentado ante el Registro el veintiuno de mayo de dos mil diez (Ver folios 10 al 11), limitó la lista de productos presentada con la solicitud a “galletas, específicamente de avena”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las catorce horas, cincuenta y siete minutos, veintisiete segundos del diecisiete de junio de dos mil diez, resuelve rechazar la solicitud de inscripción de la marca “**AVENA HIT (DISEÑO)**”, con fundamento en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que entre el signo propuesto y el inscrito no existen suficientes diferencias.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de junio de dos mil diez, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, interpuso recurso de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las quince horas, veinticuatro minutos, cuarenta y tres segundos del trece de julio de dos mil diez, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual 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, 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 Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V.**, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**HIT**”, bajo el acta de registro



número 95923 desde el 12 de agosto de 1996, vigente hasta el 12 de agosto de 2016, la cual protege en clase 30 internacional “café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), especias y hielo”. (Ver folios 12 y 14).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**AVENA HIT**” (**DISEÑO**), con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término similar gráfica, fonética e ideológicamente a la marca inscrita “**HIT**”, lo cual generaría un riesgo de confusión en el consumidor, al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger a través de signos marcarios distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente, en el escrito de apelación y expresión de agravios, alega, que a pesar de compartir la misma clase, promocionan productos diferentes en el mercado, que la marca pretendida consiste en el diseño de los términos Avena Hit, en letras estilizadas de color blanco, en los colores azul, negro y blanco, los cuales están dentro de un fondo color terracota, donde la ubicación de los términos que componen la marca hacen que el diseño sea muy singular, la marca inscrita es nominativa, las diferencias anotadas, hacen que los signos sean diferentes, con lo cual no se afectan los intereses de la casa GRUPO BIMBO S.A. DE C.V., por lo que la marca AVENA HIT (DISEÑO), es susceptible de protección marcaria.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante así como del proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la



fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 de 6 de enero de 2000 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 del 1 de febrero de 2000, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

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, como tampoco los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, y observando lo regulado en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, debe subrayarse que el signo solicitado es mixto conformado por dos palabras “AVENA” y “HIT”, las que en conjunto conforman la frase “AVENA HIT”, y las mismas se encuentran escritas en letras especiales de color blanco con borde negro y azul, están dentro de una figura geométrica de un cuadrado con fondo de color terracota, que como puede apreciarse uno de los términos que conforma la parte denominativa “HIT”, está contenida en la marca registrada a favor de la sociedad **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, convirtiéndose el vocablo “HIT” en el elemento preponderante dentro de la denominación propuesta. Por lo que la palabra predominante de la marca solicitada es idéntica a la denominación inscrita “HIT”, la cual es denominativa, se puede afirmar que en el nivel gráfico el signo solicitado es similar al signo registrado.

Vemos así, como de un análisis gráfico surge esa confusión visual que es causada por la similitud del vocablo preponderante entre los signos, toda vez que la palabra “AVENA” que acompaña al término “HIT”, en la marca solicitada, no viene a trazar una diferencia tal que la identifique plenamente, causándole al consumidor un riesgo de confusión.



A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel fonético. Aquí el sonido diferenciador en la marca solicitada sería “**HIT**”, cuya pronunciación es idéntica a la de la marca inscrita.

Por su parte en cuanto al cotejo ideológico, a pesar de que el signo propuesto contiene además la palabra “**AVENA**” el mismo no es determinante, de manera que el cotejo se limita a las que sí lo son, encontrándose con que el vocablo “**HIT**” tiene el mismo significado, cuya traducción al español tal y como lo señala la sociedad solicitante a folio nueve del expediente es “golpe”, de ahí, que el signo en su conjunto es “**AVENA GOLPE**”.

De lo anterior, se advierte que entre los signos enfrentados existe una similitud gráfica, fonética e ideológica que da como resultado que el distintivo marcario pretendido no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

Si revisamos las reglas contenidas en los incisos a), d), e) y f) del artículo 24 citado, nos encontramos con que la similitud entre la marca solicitada y el signo registrado se confirma, pues nótese que el gestionante pretende proteger en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza “*galletas, específicamente de avena*”, mientras que la marca inscrita distingue “*café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), especias y hielo*”, al respecto, cabe destacar, que a pesar de la limitación que hace la recurrente de la lista de productos presentada con la solicitud, tal y como se indicó en el resultando primero de la presente resolución, tenemos, que a pesar, de dicha limitación, el producto que se pretende identificar con el signo solicitado guarda relación con alguno de los productos que protege el signo inscrito, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, los productos subrayados, de ahí, que considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo por cuanto arriba a la conclusión que existen más semejanzas que diferencias, no existiendo una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, de tal forma que el acompañamiento del diseño a la marca solicitada no produce distintividad que elimine el riesgo de confusión en el que



podría caer el consumidor medio, al no poder distinguir el origen empresarial, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de un producto relacionado a algunos de los productos identificados en el Registro de la Propiedad Industrial con la marca que se encuentra inscrita.

De ahí, que cuando el uso de una marca que se pretende inscribir de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas, su titular goza *“del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión”*, de manera que tanto el Registro como este Tribunal están llamados a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en los numerales 8 inciso a), y 25 párrafo primero, ambos de la Ley de Marcas y artículo 24 del Reglamento de la Ley citada, incisos a), d), e) y f).

Por lo señalado, este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, debe protegerse los signos ya registrados en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

QUINTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderado especial de **MOLINOS DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y siete minutos, veintisiete



segundos del diecisiete de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderado especial de **MOLINOS DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y siete minutos, veintisiete segundos del diecisiete de junio 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 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.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53.