



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0443-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca: “MACHOS”

Lilia Ileana Carlota Bustamante Sinibaldi, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2007-14756)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 735-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las trece horas con veinte minutos del ocho de diciembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-626-794, en su calidad de apoderada de la señora **LILIA ILEANA CARLOTA BUSTAMANTE SINIBALDI**, guatemalteca, casada, Administradora, vecina de Ciudad de Guatemala, Guatemala, en contra de la resolución dictada por el citado Registro a las quince horas con cuarenta y nueve minutos y siete segundos del primero de julio de dos mil ocho.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de diciembre de 2007, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la señora **LILIA ILEANA CARLOTA BUSTAMANTE SINIBALDI**, solicitó el registro del signo “**MACHOS**”, como marca de fábrica en **Clase 30** de la Clasificación de Niza, para distinguir café; te; cacao; azúcar; tapioca; sagú; sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales; pan; bizcochos; tortas; pastelería; confitería; helados comestibles; miel; jarabe de melaza; levadura; polvos para esponjar; sal; mostaza; pimienta; vinagre; salsas; especias; y hielo.



II.- Que mediante resolución dictada a las 13:50:08 horas del 15 de febrero de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que ya existía inscrita la marca “**NACHOS**”, bajo el registro número **63166**, a nombre de la empresa **INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA AVANZADA, S.A. DE C.V.**

III.- Que mediante resolución dictada a las quince horas con cuarenta y nueve minutos y siete segundos del primero de julio de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de julio de 2008, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la señora **LILIA ILEANA CARLOTA BUSTAMANTE SINIBALDI**, apeló la resolución referida, no habiendo ampliado sus agravios ante este Tribunal.

V.- Que a 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 al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal anota como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**NACHOS**”, bajo el registro número **63166**, perteneciente a la empresa **INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA AVANZADA, S.A. DE C.V.** vigente hasta el 25 de enero de 2014, para distinguir y proteger en **Clase 30** de la Clasificación de Niza,



galletas; bocadillos; tostadas de harina; “maíz de trigo” [sic]; pan; bizcochos; confites; dulces; harinas; preparaciones hechas de harina y cereales; tortas; torrillas; pastelería; y confitería. (Ver folios 33 y 34).

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. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. La Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la señora **LILIA ILEANA CARLOTA BUSTAMANTE SINIBALDI**, solicitó el registro de la marca “**MACHOS**”, en **Clase 30** internacional, que fue rechazada por el Registro de la Propiedad Industrial por encontrarse ya inscrita la marca “**NACHOS**” en la misma clase del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger productos similares para los que fue propuesta la marca de interés. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse éste, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante “Ley de Marcas”) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el “Reglamento”).

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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 consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción 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. Como corolario, entonces, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

<i>MARCA INSCRITA:</i>	<i>MARCA SOLICITADA:</i>
NACHOS	MACHOS

...corresponde destacar que las marcas enfrentadas son meramente **denominativas**, es decir, están formadas únicamente por una palabra, ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que la marca opuesta, “NACHOS”, y la solicitada “MACHOS”, por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, acaban siendo, en términos ortográficos, prácticamente iguales, porque sólo se diferencian por su primera consonante, que en una es la “N_”, y en la otra la “M_”, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, son idénticas en el esto de sus letras, no existiendo mayor diferencia entre una y otra.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista **fonético**, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera casi idéntica, por cuanto no puede ignorarse que en el habla común y coloquial de los costarricenses, el acento prosódico de los signos contrapuestos, que recae en sus respectivas vocales “_A_”, provoca, **en este caso**, que no se distinga adecuadamente



la pronunciación de las consonantes “N_” y “M_”, que como se dijo, sería la única diferencia verbal y auditiva entre los signos contrapuestos, razón por la cual, en términos fonéticos, acaban siendo iguales.

Y desde un punto de vista *ideológico*, si bien ambos signos cuenta con un significado conceptual conforme a la Real Academia de la Lengua Española, por cuanto los dos resultan ser totalmente arbitrarios respecto de los productos que distinguirían y protegerían, el resultado de ello es que entre uno y otro no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad, por lo antes explicado.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, toda vez que el signo propuesto incumple con el *principio de especialidad marcaria*, por cuanto se destinaría, casi sin exclusiones, a la protección de la mayor parte de los productos de la Clase 30 del nomenclátor, siendo que éstos serían idénticos y semejantes a los que están identificados concretamente en el Registro de la Propiedad Industrial con la marca que se encuentra inscrita, lo que no puede ser permitido por este Órgano de Alzada.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse ya inscrita la marca “NACHOS”, de permitirse la inscripción de la marca “MACHOS” se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo **8º** inciso **a)** de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y nueve minutos y siete segundos del primero de julio de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, 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 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y nueve minutos y siete segundos del primero de julio de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, 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

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33