



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0377-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (UNIMAR) diseño (30)

OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. de C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2015-1023)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 933-2015

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado *Harry Zurcher Blen*, mayor, abogado, con cédula de identidad número 1-415-1184, vecino de San José, apoderado especial de la compañía **OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. de C.V. (OLEPSA)**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Honduras y domiciliada en Búfalo, Villanueva, Departamento de Cortés, Honduras, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las catorce horas dos minutos cuarenta y un segundos del catorce de abril del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas treinta y tres minutos treinta y nueve segundos del cinco de febrero del dos mil quince, el licenciado *Harry Zurcher Blen*, de calidades y en la representación indicadas,



solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **unimar** en Clase Internacional 30 de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir



“Galletas y sus sucedáneos”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las catorce horas dos minutos cuarenta y un segundos del catorce de abril del dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas (...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las once horas con treinta y un minutos treinta y dos segundos del veintitrés de abril del dos mil quince, el licenciado **Harry Zurcher Blen**, en la representación indicada, presentó recurso de Apelación, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

CUARTO. 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

1.- Que en el Registro se encuentra inscrita la marca de fábrica **UNIMAR**, número de Registro 65236 con fecha de inscripción 3 de junio del 1985 y vigente al 3 de junio del 2015, donde es



titular **COMPAÑIA NUMAR, S.A.**, para proteger en clase 30 Internacional, para proteger *panadería, pastas, bizcochos, galletas, crema batida, pasteles y lustres.*

2.- Que en el Registro se encuentra inscrita el nombre comercial **UNIMAR**, número de Registro 65211 con fecha de inscripción 3 de junio del 1985, donde es titular **COMPAÑIA NUMAR, S.A.**, para proteger *un establecimiento dedicado a la venta productos alimenticios y materias primas, aceites, mantecas, margarinas, y mayonesas para consumo humano, materias primas y sub-productos para industrias de jabonerías de alimentos para animales y de candelas.*

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, al amparo de las causales de inadmisibilidad establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos el Registro de la Propiedad Industrial determina que el signo solicitado resulta inadmisibile por derechos de terceros, por cuanto gráfica y fonéticamente son muy similares y busca proteger productos en clase 30 internacional que son los mismos y se relacionan con los productos de clase 30 y el giro comercial de los signos inscritos. Que al ser inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, de conformidad con el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente manifiesta en sus agravios que la marca contiene elementos que al ser analizados conjuntamente hacen que se diferencie de las marcas registradas UNIMAR. Que se debe tomar en cuenta que al ser una marca mixta, el diseño



pasa a formar la parte más importante de la marca, pues es la forma en que el consumidor procedió a reconocer el producto en el mercado y como lo va a distinguir del resto de los productos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determinan que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares al punto de que sean susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor, siendo que, en consecuencia la Autoridad Registral por imperio legal debe defender la marca inscrita en detrimento de la solicitada. Las marcas comerciales como signos distintivos parte de la propiedad intelectual, es un derecho constitucional y así lo establece el artículo 47:

Artículo 47 de la Constitución Política. - Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley.

También esa propiedad exclusiva de la que indica el texto constitucional transcrito está protegido por Ley especial;

[...] “Artículo 8°- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.*
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior. [...]*
- [...] d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.” [...]*

La Administración Registral debe verificar las formalidades intrínsecas así como las extrínsecas del acto rogado, dentro de un marco de calificación, en cumplimiento del Principio de Legalidad a que está constreñida la competencia del registrador, en aras de brindar seguridad jurídica y fe pública registral. La misión y obligación del Registro de la Propiedad Intelectual, y más allá, la de este Tribunal Registral Administrativo, es garantizar la seguridad jurídica registral tanto para el consumidor como para el titular de una marca ya registrada. Esa protección jurídica a todos los intereses, en el objeto mismo que realza el artículo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos

“[...] La presente ley tiene por objeto 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... en beneficio recíproco de productores y usuarios [...] de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones [...].”



El Cotejo Marcario incluido en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos es la herramienta por excelencia para la calificación de semejanzas (como regla general) entre signos, marcas, nombres, emblemas, etc., examinando las *similitudes* gráficas, fonéticas e ideológicas entre el signo inscrito y otro que se pide, dando más importancia a esas similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el *riesgo de confusión* frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros

Artículo 24. —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:

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. [...]

[...] c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...]


En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “...el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles... Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. ...así tenemos que: la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no...” Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005.


Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* 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; esta confusión surge cuando la



representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Y en el caso que nos ocupa, la marca propuesta y las inscritas, son las siguientes:


<i>Signo</i>		<i>UNIMAR</i>	<i>UNIMAR</i>
	<i>Solicitada</i>	<i>Inscrita</i>	<i>Inscrita</i>
<i>Registro</i>	-----	65236	65211
<i>Marca</i>	<i>De fábrica y comercio</i>	<i>De fábrica</i>	<i>Nombre Comercial</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Galletas y sus sucedáneos</i>	<i>Panadería, pastas, bizcochos, galletas, crema batida, pasteles y lustres.</i>	<i>Establecimiento dedicado a la venta productos alimenticios y materias primas, aceites, mantecas, margarinas, y mayonesas para consumo humano, materias primas y sub-productos para industrias de jabonerías, de alimentos para animales y de velas.</i>
<i>Clase</i>	30	30	--
<i>Titular</i>	<i>OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS S.A. de C.V.</i>	<i>COMPAÑIA NUMAR, S.A.</i>	<i>COMPAÑIA NUMAR, S.A.</i>


En el caso concreto, al analizar la marca de fábrica y comercio  y las registradas marca de fábrica y nombre comercial “UNIMAR”, resulta que son similares siendo que de conformidad con el artículo 8 inciso a), b) y d) no puede hacer que coexistan pues su similitud genera el riesgo de confusión del consumidor, fundamento que es compartido definitivamente por este Tribunal.

Este riesgo de confusión se ha conceptualizado en la jurisprudencia del Tribunal en el sentido:



*“[...] que ambas denominaciones [...], contienen elementos iguales, lo que podría llevar al consumidor a una confusión y ello en virtud de que exista relación entre los productos o servicios comercializados, de modo que los elementos similares en su denominación se convierten en factores confundibles respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor podría razonablemente suponer que los productos o servicios que se pretenden registrar provienen del mismo empresario.” **Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11:30 horas del 27 de junio del 2005, voto 136-2005.***

El cotejo correspondiente, entre la marca comercial solicitada  con las inscritas, gráficamente expone signos diferentes, pues denominativamente el primero es mixto, con una

tipografía especial y de colores rojo y azul con el símbolo  que representa una letra “U” especial, los inscritos son de grafía simple y color negro sin ningún tipo de diseño.

Fonéticamente, la pronunciación y vocalización son idénticas salvo la integración de la letra U en la solicitada, aun así, esta alta similitud en la articulación y entonación suponen que se trata de la misma marca donde pudieran confundir al consumidor.

Obsérvese que la Clase 30 Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas según el Convenio de NIZA establece productos alimenticios, donde el signo solicitado trabaja con galletas y sucedáneos, mientras que el nombre comercial incluiría la venta de productos alimenticios, donde por ende estarían incluidas las galletas y sucedáneos.

Potencialmente existe la posibilidad de que se construya y fabrique esa confusión en el público consumidor; y por ello, el artículo 25 de la Ley de Marcas indica al titular inscrito que tiene el derecho de exclusiva, sea de excluir a cualquier otro que venga a querer utilizar o usar su marca.



Artículo 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión.



Se desprende que  y **UNIMAR** únicamente son diferenciadas por el símbolo



, y aunque el recurrente exprese en sus agravios que la letra “U” tiene un diseño distintivo que la diferencia de cualquier otra letra “U” y este elemento otorga la distintividad necesaria para diferenciarla de cualquier otra marca, por su letra especial y colores, no es compartido por el Tribunal, pues la jurisprudencia y doctrina marcaria se han manifestado en que el elemento denominativo es el más importante y dominante, ya que es el que utiliza el consumidor para referirse a la marca.

Al respecto la doctrina indica

[...]“...elemento predominante es aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, tal y como en doctrina se ha analizado, al establecerse que: “Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...” (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, págs. 315 y 316).

Así como



“(...) la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación...” (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-IP-2001).

Se concluye que los productos de ambas empresas están relacionados, los signos son similares gráfica y fonéticamente, así como equivalentes y fácilmente confundibles. De esta forma se detecta un riesgo de confusión para el consumidor neófito que puede asociar la marca



solicitada con la marca de fábrica y nombre comercial inscrito **UNIMAR**; así como que podrían afectarse los derechos de la empresa titular de la marca de servicios y nombre comercial inscritos, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos sobre el origen empresarial, generando un riesgo de confusión y asociación empresarial entre el consumidor y es esta la finalidad que pretende eliminar la Ley de Marcas. El permitir tal solicitud quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, siendo criterio de este Tribunal, que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, en la representación indicada, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad a las catorce horas dos minutos cuarenta y un segundos del catorce de abril del dos mil quince, la cual se confirma.


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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado *Harry Zurcher Blen*, en representación de la compañía **OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. de C.V. (OLEPSA)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas dos minutos cuarenta y un segundos del catorce de abril del dos mil quince, la cual se *confirma*, denegando

el registro de la marca de fábrica y comercio  en Clase Internacional 30 internacional para proteger y distinguir “*Galletas y sus sucedáneos*”. 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, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** -

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS
TG. Representación
TNR. 00.4206