
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0405-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

GLORIA, S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-4826)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0527-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas dieciocho minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Mark Beckford Douglas, vecino de San José, con cédula de identidad 1-0857-0192, en su condición de apoderado especial de la compañía **GLORIA, S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Perú, domiciliada en Avenida República de Panamá, 2461, Lima 13, Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:46:25 horas del 9 de setiembre de 2021.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. La representación de la compañía **GLORIA, S.A.**, el 28 de mayo de 2021, solicitó inscribir la marca de fábrica y comercio

denominada **Soalé** para proteger y distinguir lo siguiente:

Clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.

Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo.

Clase 31: Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta.

Clase 32: Cerveza, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

Mediante resolución de las 13:27:30 horas del 7 de junio de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual previno al solicitante sobre las prohibiciones que tienen las clases 29 y 32 por los

registros existentes: a) 87682 de la marca SOLE, b) 221014 de la marca  y c) 180549

de la marca . El solicitante en su respuesta indicó que presentaría solicitud de cancelación por falta de uso de los registros indicados.

Posteriormente, en resolución dictada a las 14:46:25 horas del 9 de setiembre de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar parcialmente la inscripción de la solicitud para las clases 29 y 32 internacional por ser inadmisibles por derecho de terceros, la cual es procedente para las clases 5, 30 y 31 internacional, con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la compañía GLORIA S.A. en escrito presentado ante este Tribunal expresó como agravios lo siguiente:

1. El diseño y colores de marca que presentó su representada hay que entenderlos como un conjunto.
2. Los signos Sole y Solé se pronuncian de manera distinta y poseen figuras con características distintas.
3. El signo pedido no produce confusión debido a que no se trata de una marca competidora con los productos solicitados.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:

1. Marca de fábrica **SOLE**, registro 87682, desde el 27 de julio de 1994 y hasta el 27 de julio de 2024, en clase 29 internacional para proteger: aceites vegetales para consumo humano, propiedad de Industrial de Oleaginosas Americanas S.A. (folio 25 del expediente principal).



2. Marca de fábrica y comercio  registro 221014, desde el 31 de agosto de 2012 y hasta el 31 de agosto de 2022, en clase 29 internacional para proteger: carne,

pescado, carnes de aves y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceite vegetal para consumo humano, aceites y grasas comestibles, encurtidos, margarina, manteca y mantequilla, conservas, caldos, concentrados para sopas, sopas, preparaciones para hacer sopas, propiedad de Industrial de Oleaginosas Americanas S.A. (folio 27 del expediente principal).

3. Marca de fábrica  registro 180549, desde el 3 de octubre de 2008 y hasta el 3 de octubre de 2028, en clase 32 internacional para proteger: cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas, especialmente bebidas de soya, propiedad de SIGMA Alimentos S.A. de C.V. (folio 29 del expediente principal).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal connotación que sean relevantes para la resolución del presente asunto.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La distintividad es un requisito fundamental para constituir una marca, así lo indica el artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), al definirla como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o

susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

De ahí que la marca es la posibilidad de ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y que, por tanto, ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.

El artículo 8 de la Ley de Marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos, entre otros:

- a) Si el signo es 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 u otros relacionados con estos, 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.

En este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, el cual se puede presentar cuando entre dos o más signos, existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos: palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su 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. 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; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

De ahí que, para determinar la similitud entre los signos, el operador jurídico primero debe colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos; luego debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten los 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 además, tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Por consiguiente, es el cotejo marcario el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos. Desde esta perspectiva, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En relación con 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, *Voto 135-2005*, resolución de las 11 horas del 27 de junio de 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 signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos es diáfana, en el sentido de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y, que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, porque la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie dentro del tráfico mercantil. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Intelectual resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, se trata de impedir 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 pudieran haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora, y que en todo caso, impide que las marcas cumplan su

función distintiva.

En el presente caso la marca propuesta (en las clases que fue denegada) y las marcas inscritas son:

Signo solicitado



Clase 29: carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.

Clase 32: cerveza, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

Signos inscritos

SOLE		SOLE
<p>Clase 29: aceites vegetales para consumo humano.</p>	<p>Clase 29: carne, pescado, carnes de aves y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceite vegetal para consumo humano, aceites y grasas comestibles, encurtidos, margarina, manteca y mantequilla,</p>	<p>Clase 32: cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas, especialmente bebidas de soya.</p>

	conservas, caldos, concentrados para sopas, sopas, preparaciones para hacer sopas.	
--	--	--

Una vez realizado el proceso de confrontación de los signos este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, puesto que prevén la imposibilidad de registro de un signo cuando existan similitudes o identidad otras inscrita o en trámite de registro.

Desde una visión en conjunto es posible determinar que en la marca solicitada



el elemento denominativo resulta el preponderante, y será lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor al solicitar el producto; por ello, desde el punto de vista gráfico, se presenta similitud en grado de confusión, pues a



simple vista, las denominaciones enfrentadas: **SOLE**, y **SOLE** son muy parecidas, al contener varias letras en igual posición.

Se puede observar que inician con la misma sílaba “**SO**”, con una terminación igual “**LE**” y “**LÉ**”, donde la letra “**A**” en la marca solicitada es la única diferencia entre los signos. Los demás elementos gráficos no le otorgan distintividad al término pretendido porque el diseño que la compone no diluye la similitud que se desprende del cotejo entre los aspectos denominativos. Una letra como la “**a**” en la solicitada no hace mayor diferencia gráfica ni auditiva; y es ahí donde el consumidor no recordará esa diferencia al momento de su consumo por lo que podría generar la confusión, que es precisamente lo que la Ley de marcas protege.

La marca solicitada está complementada por una tipografía especial de color verde oscuro y una hoja verde claro en la posición de la tilde, esta es la única diferencia con respecto a las inscritas; pero la tilde también está en dos de las marcas inscritas, lo que no le imprime una pronunciación diferente en relación con estas; por ello, estima este Tribunal que fonéticamente también se presenta similitud, dado que la pronunciación en conjunto de las sílabas, es decir, el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con las marcas inscritas mencionadas va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, y por ende induciría al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, por lo que, gráfica y fonéticamente el signo pretendido no es distinguible del inscrito.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y las inscritas, lo que impide otorgar lo pedido por el recurrente; tal semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al pretender distinguir, el signo cuyo registro se solicita, productos iguales a los identificados por las marcas que se encuentran inscritas.

Al tratarse del mismo tipo de productos, existe la posibilidad de que pueda coincidir su exposición en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas, pues pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional y son de igual naturaleza en cuanto a los productos mencionados en clases 29 y 32; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos les atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que guardan las marcas, le lleve a asumir que provienen del mismo productor o comercializador.

Bajo tales concepciones, no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que persigue la normativa marcaria y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que gozan las empresas titulares de los signos registrados.

Conforme lo expuesto, estima este Tribunal que los agravios expresados por el representante de la empresa solicitante no pueden ser acogidos, toda vez que la marca solicitada guarda similitud gráfica y fonética con las inscritas y protegen productos idénticos, lo que le resta distintividad conforme las reglas establecidas por la Ley de marcas.

No se debe olvidar que para la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador cuando enfrenta dos o más signos en conflicto, todo ello de conformidad con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, 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...” (artículo 1 de la Ley de marcas).

Considera este Tribunal que en el presente caso es latente el riesgo de confusión y de asociación empresarial para los consumidores, por lo que lo procedente es rechazar la

inscripción del signo  conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas.

No se debe olvidar que el operador jurídico debe colocarse en la posición del consumidor normal, porque este es el que realiza el acto de consumo y se constituye en la víctima potencial del riesgo de confusión. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante a otro ya inscrito y los productos, servicios o giro comercial que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y las inscritas.

En virtud de todo lo anterior, es dable manifestar que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debe ser denegada la solicitud, situación que se comprueba con el cotejo anteriormente realizado por este Tribunal; pues resulta que las marcas enfrentadas son similares, por cuanto quedó claro que ante las semejanzas de las marcas contrapuestas, la solicitada no goza de distintividad suficiente que le permita coexistir con las marcas inscritas, sin que ello cause entre el público consumidor riesgo de confusión o de asociación.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Mark Beckford Douglas, apoderado especial de la compañía **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:46:25 horas del 9 de setiembre de 2021, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Mark Beckford Douglas, en su condición de apoderado especial de la compañía **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:46:25 horas del 9 de setiembre de 2021, la que en este acto **se confirma**. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

Maut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33