

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

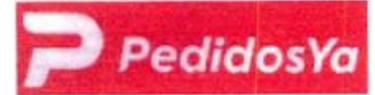
**EXPEDIENTE 2023-0210-TRA-PI**

**OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**INDUSTRIAS PACER S.A. DE C.V., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2020-9309)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



## **VOTO 0297-2023**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José Costa Rica, a las diez horas treinta y dos minutos del seis de julio de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, apoderada especial de la empresa **INDUSTRIAS PACER S.A. DE C.V.**, constituida y organizada conforme las leyes de Honduras, domiciliada en Complejo Industrial ZIPTEX, Colonia La Mora, Choloma, Cortes, Honduras, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:20:37 del 8 de noviembre de 2022.

**Redacta la juez Quesada Bermúdez**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La abogada Monserrat Alfaro Solano, portadora de la cédula de identidad 1-1149-0188, vecina de San José,

apoderada especial de **PEDIDOS YA S.A.**, empresa constituida y organizada en Uruguay, domiciliada en Plaza Independencia 759, 11100, Montevideo Uruguay, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios



para proteger productos y servicios en las clases **9, 35, 39 y 42.**

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido, la apoderada especial de la empresa **INDUSTRIAS PACER S.A. DE C.V.**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual el 9 de setiembre de 2021, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca solicitada.

Alegó que el signo solicitado tiene similitud con la marca de su representada



inscrita en clase 25 para proteger: vestidos, calzados, sombrerería y el nombre comercial con el mismo diseño que protege un establecimiento comercial dedicado a vender y distribuir artículos de vestir, ropa en general, ubicado en San José, Desamparados, Patarrá, 100 metros este del Ebais de Quebrada Honda. No obstante, durante el trámite del expediente venido en alzada, el nombre comercial indicado fue cancelado por falta de uso.

Por medio de resolución dictada a las 11:20:37 del 8 de noviembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la oposición y acogió la marca al considerar que no existe similitud entre los signos ni riesgo de confusión.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la apoderada especial de la empresa **INDUSTRIAS PACER S.A. DE C.V.**, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. No existen suficientes diferencias entre las marcas que permitan su coexistencia registral. Existe similitud entre el distintivo que se pretende inscribir y el de su representada; es claro que el público consumidor se va a confundir sobre el verdadero origen y titular de la marca a inscribir.
2. La resolución establece que el principio de especialidad es aplicable a este caso, dado que los productos protegidos por la marca de su representada y los productos y servicios protegidos por la marca solicitada no están relacionados, dejando de lado el hecho de que los productos y servicios de la marca opuesta están relacionados con bienes de consumo de otros y que precisamente los productos: vestidos, calzado y sombrerería, son bienes de consumo.
3. Conforme se ve existe una obvia asociación que realizará el consumidor final, que considerará que los productos tienen un origen común. Existe confusión indirecta, el solicitante está utilizando como base para su marca, todos los elementos preponderantes del registro previo de su representada. Si se logra ese registro indebido, se perjudica tanto a la reclamante, en cuanto le puede privar de ventas y afectar su reputación, como a los consumidores que pueden ser engañados y ver frustradas sus expectativas sobre la calidad de un producto debido a la fuerza atractiva de la letra “P” y el color rojo, que informan acerca del origen de los productos o servicios.
4. Desde una perspectiva visual, las marcas en conflicto son similarmente confundibles pues la marca solicitada reproduce completamente la marca de su representada, únicamente se varían unas letras; esto permite concluir que también se da confusión ideológica.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el considerando tercero de la resolución recurrida.

---

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No constan hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** 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 DEL ASUNTO. SOBRE EL COTEJO DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) y su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los incisos a y b, de interés en el presente caso:

[...]

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 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, 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria; de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

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

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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. De esto se deduce que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento, que señala el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

**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:

[...]

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

[...]

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;

[...]

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, se utiliza

---

---

como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico; o bien, determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

De esta manera, la marca propuesta y la inscrita son las siguientes:

Marca solicitada



**Clase 9:** aplicación de software informático descargable para la contratación y coordinación de servicios de transporte, entrega y mensajería.

**Clase 35:** servicios publicitarios y de promoción; administración de empresas en el ámbito del transporte y entrega; servicios de gestión empresarial en el ámbito del transporte y entrega; servicios informatizados de pedidos de alimentos y comestibles; servicio informatizado de pedidos ofreciendo bienes de consumo de otros, alimentos y comestibles; servicio de pedidos en línea ofreciendo bienes de consumo de otros, alimentos y comestibles; funciones de oficina; servicios de tiendas minoristas en línea ofreciendo bienes de consumo de otros, alimentos y comestibles; servicios de tienda de comestibles en línea; servicios de comparación de compras; monitoreo y seguimiento de paquetes y envíos para garantizar la entrega a tiempo para fines comerciales; servicios de consultoría de gestión empresarial en el ámbito del transporte y la entrega; proporcionar un sistema basado en la web y portales en línea en el campo del comercio de consumidor-a-

---

empresa para que los consumidores ingresen, gestionen y modifiquen su información de preferencias de consumo para su uso por los comerciantes para crear y gestionar ofertas para la entrega a los consumidores.

**Clase 39:** transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; entrega de alimentos; entrega de paquetes; transporte y entrega de mercancías; entrega de mensajes; entrega urgente de mercancías por medio de vehículos; proporcionar información acerca de la recolección y entrega de activos en tránsito; servicios de entrega; almacenamiento temporal de entregas; proporcionar información e información de seguimiento a terceros sobre el estado de recolección y entrega a través de acceso a Internet y teléfono; proporcionar seguimiento electrónico de paquetes a terceros; monitoreo, gestión y seguimiento de paquetes y envíos.

**Clase 42:** diseño y desarrollo de software, diseño y desarrollo de software para el desarrollo de sitios web; desarrollo, actualización y mantenimiento de software y sistemas de bases de datos; alquiler de software para el desarrollo de sitios web; consultoría en diseño y desarrollo de software; diseño y desarrollo de software informático para el control de procesos; diseño y desarrollo de software informático para la administración de la cadena de suministro, diseño y desarrollo de software en el campo de las aplicaciones móviles; diseño y desarrollo de software informático para logística, administración de la cadena de suministro y portales de comercio electrónico; diseño y desarrollo de software informático para la evaluación y cálculo de datos, diseño y desarrollo de software para la importación y gestión de datos; planificación, diseño, desarrollo y mantenimiento de sitios web en línea para terceros; creación y diseño de índices de información basados en sitios web para otros (servicios de tecnología de la información); proporcionar un sitio web ofreciendo información sobre los servicios de entrega y reservaciones de servicios de entrega; proporcionar un sitio web con información sobre servicios de restaurantes (lista modificada conforme escrito visible a folio 5 del expediente principal).

---

Marca inscrita



**Clase 25:** vestidos, calzados, sombrerería.

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios de la representación de **INDUSTRIAS PACER S.A. DE C.V.**, se determina que el signo requerido



es un signo mixto; desde el punto de vista gráfico, se compone de un diseño que asemeja a la letra **P** y dos palabras “**Pedidos**” y “**Ya**”, todas las letras de color blanco ubicadas dentro de un rectángulo con fondo rojo; por



su parte, la inscrita se compone de un diseño de color blanco que parece la letra P ubicada dentro de un círculo rojo, seguido de una sola palabra “**PACER**” de color rojo.

Después de cotejar ambos signos es fácil determinar que desde el punto de vista gráfico son diferentes, las palabras son distintas, no presentan ninguna similitud, así como los diseños que en ambos casos parecen la letra P. No solamente a nivel gráfico, sino también desde el punto de vista fonético, el sonido que se emite al pronunciar las palabras que componen los signos, es diferente. En el campo ideológico, ambos signos tienen conceptos disímiles: PACER es una palabra en idioma inglés que se traduce como “el que marca el paso” (tomado de: <https://translate.google.com/?hl=es&sl=auto&tl=es&text=PACER&op=translate>), mientras que PEDIDOS YA, son dos palabras en español cuyo significado difiere del que posee el signo inscrito.

Ahora bien, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. Situación que, tal y como ha sido analizado líneas arriba, no se configura en el presente caso dadas las diferencias sustanciales a nivel gráfico, fonético e ideológico entre los signos cotejados, por lo que resulta innecesario aplicar el principio de especialidad, a diferencia de lo que indicó el Registro de la Propiedad Intelectual.

Partiendo de lo antes expuesto, los agravios del apelante deben ser rechazados, pues la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con el signo inscrito; no existe riesgo de confusión en el consumidor, pues conforme al cotejo realizado se determinó en primer plano, que los signos son diferentes en su conjunto y tienen características propias que los individualiza.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas, apoderada especial de la empresa **INDUSTRIAS PACER S.A. DE C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:20:37 del 8 de noviembre de 2022, la que se debe confirmar por las razones

indicadas, para que se inscriba la marca



en las clases

solicitadas por la empresa **PEDIDOS YA S.A.**

---

## POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se resuelve declarar **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas, apoderada especial de la empresa **INDUSTRIAS PACER S.A. DE C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:20:37 del 8 de noviembre de 2022, la que **se confirma** por las razones indicadas. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

nub/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