



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0005-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y



SERVICIOS

CENCOSUD, S.A., apelante

REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-4080)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0066-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta y dos minutos del ocho de marzo del dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACON**, portadora de la cédula de identidad 1-0679-00960, apoderada de la empresa **CENCOSUD, S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Chile, domiciliada en Av. Kennedy 9001, Las Condes, Santiago, Chile, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:55:47 horas del 5 de octubre de 2022.

Redacta la Juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada



MARIANELLA ARIAS CHACON, presentó solicitud de inscripción de la



marca de fábrica y servicios , para proteger y distinguir productos y servicios en las clases 5, 29, 30, 31, 32, 35 y 36.

Mediante resolución de las 13:55:47 horas del 5 de octubre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó parcialmente la marca solicitada por presentar identidad y riesgo de confusión con los signos registrados **FRESH MARKET**, concediéndola únicamente para las clases 5 y 36.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada de la empresa **CENCOSUD, S.A.**, apeló y expuso como agravios:

Estamos ante un distintivo marcario que puede ser inscrito en todas las clases en que fue presentado, pues tiene suficientes diferencias con los distintivos previamente inscritos.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge los hechos que como probados se enlistan en la resolución apelada.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra 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. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: 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.

En el presente caso, la apelante alega que el Registro de la Propiedad Intelectual acogió la marca pedida en las clases 5 y 36, y denegó en las demás clases, cuando en realidad y según su dicho, la marca puede ser concedida en todas las clases.

Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO



CLASES 5, 29, 30, 31, 32, 35 y 36



SIGNOS REGISTRADOS

**FRESH MARKET – selectos Fresh Market & Deli y Nombre
Comercial FRESH MARKET**

CLASES: 31, 35, 30, 29 y 35 y establecimiento comercial dedicado a una tienda de conveniencia.

Conforme a los signos expuestos, concuerda este Tribunal con el cotejo realizado por el Registro ya que las marcas enfrentadas comparten en su parte denominativa el término **FRESH MARKET**, por lo que resultan similares, presentándose la primera causal de la prohibición citada del artículo 8 incisos a) y b). Bajo esta consideración, lo que corresponde en este caso al operador jurídico es realizar el cotejo de los productos y servicios que distinguen los signos, para poder determinar su coexistencia registral en aplicación del principio de especialidad.

Con respecto a este principio el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso 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...

De lo anterior se deduce que el fin del principio de especialidad radica en evitar el riesgo de confusión, impidiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente inscritas, para amparar productos o servicios idénticos o similares.



Precisamente, las reglas que establece esta norma, persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro lado, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de Marcas.

Conforme a ello, considera esta instancia que la lista de productos y servicios indicadas para las clases **29, 30, 31, 32 y 35** del signo pedido, que constan en el considerando tercero de la resolución apelada y que fueron denegadas por el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra relacionada con la lista de productos y servicios de los signos registrados para las clases **29, 30, 31, 35 y giro comercial de tienda** correspondiente al nombre comercial inscrito. La relación existente entre los pedidos y los inscritos es obvia, pues se trata de los mismos productos y servicios y otros relacionados, por lo que no hay discusión al respecto, acogiendo este Tribunal en su totalidad la argumentación dispuesta en relación con esto por el Registro de origen rechazando el agravio expuesto por la apelante.

Ahora bien, en relación con la clase 5 que fue concedida por el Registro de la propiedad intelectual, este Tribunal discrepa de ese criterio. Los productos de la clase 5 de la marca solicitada contienen dentro de su lista productos alimenticios y ello puede contribuir a generar riesgo de confusión para el consumidor ya que se pueden vender en supermercados que es el giro comercial de algunos de los signos registrados a saber: **FRESH MARKET**, bajo el número 155197, que distingue: Un establecimiento comercial dedicado a la una tienda



de conveniencia; **FRESH MARKET**, bajo el número 154238, que distingue: venta de abarrotes, artículos para el hogar y artículos de uso personal y **selectos Fresh Market & Deli**, bajo el número 241063, para proteger: Servicios comerciales proporcionados por una cadena de tiendas de productos alimenticios y supermercados.

Por lo anterior este Tribunal bajo la competencia que le confiere el artículo 1 de la ley de marcas y en aplicación del principio de legalidad, debe proteger al consumidor de cualquier posible riesgo de confusión y bajo ese criterio también se rechaza la marca solicitada para la clase 5.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo pedido para las clases **5, 29, 30, 31, 32 y 35** violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de marcas. Por lo anterior, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACON**, apoderada de la empresa **CENCOSUD, S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:55:47 horas del 5 de octubre de 2022, la que en este acto se revoca parcialmente por las razones dadas por el Tribunal, y se

continúe con el trámite de registro del signo  únicamente para la clase 36 solicitada, si otro motivo ajeno a este no lo impidiere.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACON**, apoderada de la empresa **CENCOSUD, S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las



13:55:47 horas del 5 de octubre de 2022, la que en este acto se revoca parcialmente, por las razones dadas por el Tribunal, y se



continúe con el trámite de registro del signo únicamente para la clase 36 solicitada, si otro motivo ajeno al presente no lo impidiere. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 09/04/2024 07:41 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/04/2024 07:23 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 09/04/2024 08:39 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 09/04/2024 04:10 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 08/04/2024 06:28 PM

Guadalupe Ortiz Mora



mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33