



RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0003-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA DEL
SIGNO



DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL GLOBAL S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-11014

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0074-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuatro minutos del catorce de marzo de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0670-0960, vecina de San José, apoderada especial de la empresa Distribuidora Internacional Global S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Panamá, domiciliada en Panamá Pacífico, edificio 9100, unidad 3, bodegas Britt Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:46:25 del 1 de marzo de 2023.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Arias Chacón, en su condición indicada, presentó solicitud de inscripción de



la marca de servicios , en clase 43 para distinguir servicios de restaurante.

El Registro de la Propiedad Intelectual rechaza la marca por derechos de terceros, al existir similitud gráfica, fonética e ideológica entre el



signo solicitado y el inscrito inscrito en clase 43 para servicios de restaurante y catering service. Lo anterior con fundamento en el artículo 8 incisos a y b de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en adelante Ley de Marcas.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representante de la empresa Distribuidora Internacional Global S.A., presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. Si bien los signos comparten algún grado de similitud en el nombre, ese punto no es suficiente para objetar o denegar el registro que se tramita en este expediente.
2. La marca que se solicita inscribir pertenece a Distribuidora Internacional Global S.A. una sociedad panameña que a su vez forma parte del Grupo Arribada N.V. que agrupa a diferentes empresas dedicadas a múltiples giros y tienen varias marcas.
3. Son signos distintos con diferentes experiencias para los consumidores. Son consumidores especializados. Por lo que debe ser de aplicación el principio de especialidad.



4. Existen suficientes diferencias entre los distintivos que permiten su coexistencia registral.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra



inscrita la marca de comercio **ABBOCATO**, a nombre de Restaurante Abbocato S.A., en clase 43 para servicios de restaurante y catering service, registro 283480, con vencimiento al 18 de octubre de 2029 (folios 12 y 13 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, 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. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, decreto ejecutivo 30222-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

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 adquiere. 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.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. Al respecto, 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 supuestos contenidos, en los incisos a y b:

- [...]
- 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.

[...]

De acuerdo con la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

- a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:
El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto;
El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
- b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

Así, 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; para lo que se debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo 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. 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 el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita referida en el párrafo anterior, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que también refiere a las semejanzas entre los signos distintivos, con el fin de examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando 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;

[...]

De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta y la marca inscrita:

Marca solicitada



Para proteger en clase 43 servicios de restaurante.

Marca inscrita



Para proteger y distinguir en clase 43 para servicios de restaurante y catering service.

Conforme lo expuesto, definitivamente este Tribunal avala la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a no acoger la marca



solicitada, ya que el signo pretendido se compone de las palabras **“AVOKATO FRESH HEALTHY”**, es una marca mixta está compuesta de diseño y palabras, las letras en color verde y amarillo, la marca inscrita está compuesta por una única palabra **“ABBOCATO”** en color vino, con una figura en la parte superior de la palabra en color verde, el elemento preponderante en el conjunto es la palabra **“ABBOCATO”**, en el signo solicitado ese elemento es la palabra **“AVOKATO”**, la similitud gráfica entre ambos términos es muy alta dado que las ocho letras que componen el inscrito, cinco están contenidas en el signo solicitado y en la misma ubicación, además las letras diferentes que integran la denominación pedida, a nivel fonético producen un sonido idéntico al inscrito; en el ámbito ideológico ambos signos son de fantasía, ya que no tienen ninguna definición, por lo que no se realiza análisis en este aspecto.

Siendo así, existe riesgo de confusión y asociación empresarial, ya que el consumidor puede relacionar el signo solicitado con el signo inscrito dada la identidad en cuanto a la palabra **“AVOKATO”** y **“ABBOCATO”**; existe igualdad entre el elemento preponderante y único del signo inscrito.

Ahora bien, tal como se señala en el artículo 24 citado, 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”. Ante ello, se procede en este acto analizar si los servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.



La marca inscrita **ABBOCATO**, conforme puede observarse en el cotejo realizado, protege en clase 43 para servicios de restaurante y



catering service y el signo solicitado **AVOKATO** en clase 43 servicios de restaurante. Al ser servicios iguales (restaurante) y relacionados (catering service) se podría producir riesgo de confusión y asociación empresarial, que confundiría al consumidor.

Esta situación evidencia que, de coexistir el signo solicitado con el inscrito, el riesgo de confusión y asociación empresarial sería inevitable, procediendo de esa manera la inadmisibilidad de la marca



solicitada **AVOKATO** por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

Partiendo de lo anterior, los agravios del apelante deben ser rechazados, ya que el signo que solicita la empresa Distribuidora Internacional Global S.A. no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, por lo que no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con el signo inscrito; existe riesgo de confusión y asociación para el consumidor.



POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón representando a Distribuidora Internacional Global S.A., contra la resolución 10:46:25 del 1 de marzo de 2023, la que se confirma. 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 Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55