



EXPEDIENTE 2024-0349-TRA-PI
OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA
MARCA DE FÁBRICA “FRANCELLA (DISEÑO)”
ALIMENTOS IDEAL, S.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-10585)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0098-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con veintiseis minutos del veinte de febrero de dos mil veinticinco.

Recurso de apelación interpuesto por la señora María Lupita Quintero Nassar, con cédula de identidad 1-0884-0675, vecina de San José, apoderada especial de **Alimentos Ideal S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, domiciliada en Vía 3, 6-69, de la Zona 4, de la Ciudad de Guatemala contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:47:13 horas del 4 de julio de 2024.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora Francella Cordero Figueroa, con cédula de identidad 5-0395-0961, vecina de



Guanacaste, solicitó la inscripción de la marca de comercio , para proteger y distinguir en clase 30: Arroz, pastas alimenticias y fideos, harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, hierbas en conserva; vinagre, salsas, las pizzas, las tartas saladas, los sándwiches; los frutos secos recubiertos de chocolate.

Una vez publicados los edictos, el señor Guillermo Rodríguez Zúñiga, con cédula de identidad 1-1331-0636, vecino de San José, apoderado especial de la compañía Alimentos Ideal S.A., se opuso a la inscripción de la marca solicitada, indicando que la marca genera un riesgo de confusión a los consumidores, por la similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca registrada FRANCESSA, registro No. 282140, propiedad de su representada.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 15:47:13 horas del 4 de julio de 2024, rechazó la oposición presentada fundamentando que no se incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), acogiendo finalmente



la marca solicitada .

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante este Tribunal el representante de la compañía **Alimentos Ideal S.A.**, expresó sus agravios, entre los cuales se extrae lo siguiente: Su



representada es titular de la marca registrada: FRANCESSA, registro 282140, clase 29 que protege margarina, la cual se asemeja gráfica y fonéticamente a la marca solicitada pues realiza su propio cotejo, de igual forma existe similitud de productos; indica que su producto, la margarina es complementario de algunos de los productos que pretende proteger la marca solicitada, por ejemplo, es común que los consumidores coman el pan con margarina o que preparen pastas alimenticias con margarina, o que se utilicen para preparar sándwiches, además de ser un ingrediente esencial de una gran cantidad de los productos de la marca solicitada, por ejemplo, tartas saladas, pastelería, confitería, chocolates pizzas, por lo cual es probable que los consumidores piensen que provienen de un mismo origen empresarial. Es indiscutible que el uso y finalidad de los productos es la misma, son productos alimenticios para consumo humano y/o preparación de alimentos, lo que puede dar lugar a que los consumidores piensen que provienen de un mismo origen empresarial. Por último, solicita se declare con lugar la oposición y se deniegue la solicitud de registro de la marca FRANCELLA.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el Considerando III de la resolución venida en alzada.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de relevancia para la resolución de este asunto.

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. La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la marca 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.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe 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.

En este sentido, 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.

[...]

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, protegiendo de esta forma no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

En este sentido, 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.

El cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos o más signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos, para aplicarlo el operador jurídico debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse 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.

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), b) y d) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que dispone calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, 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 esta manera, la marca propuesta y el signo inscrito son los siguientes:

| | | |
|--------|---|-----------|
| Signo |  | FRANCESSA |
| Estado | Solicitado | Inscrito |



| | | |
|----------------------------|--|-----------------------|
| Registro | ----- | 282140 |
| Marca | de comercio | de comercio |
| Protección y Distinción | Arroz, pastas alimenticias y fideos, harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, hierbas en conserva; vinagre, salsas, las pizzas, las tartas saladas, los sándwiches; los frutos secos recubiertos de chocolate | Margarina |
| Clase | 30 | 29 |
| Titular | Francela Cordero Figueroa | Alimentos Ideal, S.A. |



En el presente caso la marca solicitada  es un signo mixto formado por la palabra FRANCILLA en color rojo con grafía especial, de la letra F se desprende una hoja en su lado superior color rojo e inferior color amarillo, subrayados con una línea gris que finaliza con un pequeño triángulo. Por su parte, la marca inscrita FRANCESSE es denominativa, simple color negro en mayúscula; aun y cuando ambas marcas comparten el prefijo “FRANCE” se observan suficientes



diferencias a nivel gráfico, pues en conjunto y sin descomponer las marcas, tanto el denominativo como el diseño se distinguen uno del otro, al igual que los productos que distinguen cada uno. La similitud de las letras FRANCE-A (LL/SS), no genera confusión, máxime que el signo solicitado cuenta con un diseño bastante distintivo que a simple vista elimina cualquier posibilidad de similitud gráfica con el signo inscrito, por lo que los signos enfrentados, analizados bajo esa regla no presentan una confusión visual para el consumidor. Si bien como se dijo, dentro de su estructura cuentan con algunas sílabas semejantes, el consumidor no descompone las marcas para determinar una semejanza que lo lleve a confusión.

En el plano fonético, la vocalización de ambas marcas no presenta mayor semejanza aun y cuando comparten el prefijo FRANCE, la pronunciación es diferente por el resto de los elementos en la denominación, lo que al ser pronunciadas producen una entonación distinta entre ambas.

Desde la óptica ideológica, la marca FRANCESSA evoca a Francia como país o a los franceses como nacionalidad; aun así, la marca



es un nombre propio, sin significado, por lo que no se presenta una similitud ideológica entre los signos en conflicto.

Tomando en consideración que las marcas cotejadas presentan diferencias, para este Tribunal resulta importante además recalcar el hecho que los productos corresponden a diferentes clases y no son productos idénticos o relacionados como lo expone el apelante. Nótese que el signo inscrito protege margarina, mientras que el



propuesto lo es para: Arroz, pastas alimenticias y fideos, harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, hierbas en conserva; vinagre, salsas, las pizzas, las tartas saladas, los sándwiches; los frutos secos recubiertos de chocolate. Es evidente que los productos, si bien es cierto corresponden a productos del campo alimenticio, no se relacionan de manera directa o complementaria, que puedan generar alguna confusión en el consumidor. Además lo indicado por el apelante, en cuanto a que la margarina es complementario de algunos de los productos que pretende proteger la marca solicitada, donde el consumidor pudiera pensar que proviene de un mismo origen empresarial, no es correcto pues para productos terminados como los de la marca solicitada, pueden prepararse con o sin margarina, máxime que los productos son diferentes, el hecho de que se le ponga margarina al pan o combinación con otros productos no es un fundamento para denegar una marca.

Este análisis expuesto por el apelante no resulta de recibo, ya que se podría afectar incluso el tráfico comercial, al ampliar las conexiones entre los productos solo por el hecho de su consumo simultaneo o su proceso de fabricación; es decir, sería como denegar una marca para proteger cerveza en clase 32 contra otra para proteger levadura en clase 30, argumentando que la levadura es necesaria para la fabricación de la primera.

De esta forma los agravios del apelante deben ser rechazados, ya que tal como se indicó, desde una visión de conjunto los signos contrapuestos son diferentes de tal forma que el consumidor no se



verá confundido al momento de consumo de los productos que protege, además, de no ser estos relacionados. Por lo que este Tribunal comparte el análisis realizado por el Registro en la resolución recurrida.

Conforme con las consideraciones que anteceden, se determina que corresponde confirmar la resolución venida en alzada y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Alimentos Ideal S.A., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:47:13 horas del 4 de julio de 2024.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la señora María Lupita Quintero Nassar, apoderada especial de **Alimentos Ideal S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:47:13 horas del 4 de julio de 2024, la que **se confirma**. 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

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33