



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0502-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO
MONDELEZ PERÚ, S.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-9624
MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0206-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del seis de abril de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de Escazú, en su condición de apoderada especial de la empresa MONDELEZ PERÚ S.A., constituida y existente de conformidad con las leyes de Perú, domiciliada en Avenida Venezuela N° 2470, Cercado de Lima, Lima, Perú, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:39:09 horas del 8 de setiembre de 2025.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.


CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 16 de setiembre de



2024, la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición indicada,




solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir en clase 30: galletas tipo sodas, las cuales están hechas de chocolate o contienen chocolate como uno de sus ingredientes, lista que fue limitada según se indica, tal como consta a folio 18 del expediente principal.

El Registro de la Propiedad Intelectual, una vez realizados los análisis correspondientes, mediante resolución dictada a las 15:39:09 horas del 8 de setiembre de 2025, denegó la inscripción de la marca



solicitada , por derecho de terceros al presentar similitud





gráfica, fonética e ideológica, con los signos registrados , además por la relación existente entre productos y servicios, lo cual podría provocar en los consumidores riesgo de confusión o asociación empresarial, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa MONDELEZ PERÚ S.A., apeló y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. Su representada se dedica a la comercialización de galletas tipo soda, cuya elaboración integra chocolate o incluyen chocolate como uno de sus ingredientes, estos productos se introducen en el mercado



bajo la siguiente presentación:  y , en consecuencia resulta imposible que el consumidor incurra en un error de confusión como lo señaló la autoridad registral, además este producto presenta una naturaleza específica y definida acorde con la realidad del mercado, lo cual delimita su ámbito de protección y deferencia el origen empresarial.

2. El Registro realiza un análisis a la ligera al signo solicitado, omitiendo los elementos característicos que presenta y las diferencias existentes con respecto a las marcas base de rechazo; de ahí que, no existe la similitud alegada por la autoridad registral, logrando los signos coexistir en el comercio y a nivel registral; además, la posición y forma de actuar de la autoridad registral contraviene la lógica jurídica y el principio de especialidad, al obviar que todo distintivo marcario debe analizarse de forma integral, considerando la naturaleza de los productos y el segmento de mercado específico al que se dirigen.

3. Existen diferencias sustanciales entre la marca pretendida y los signos base del rechazo, que permiten su coexistencia registral sin riesgo de confusión, la solicitada se conforma por un diseño asemejando un corbatín rojo y en su interior se ubica término FIELD en color blanco, y debajo se encuentra la expresión CHOKOSODA escrita en color amarillo con bordes café, los términos se encuentran escritos en una tipografía novedosa, original y distintiva; por otra parte, la marca en que se fundamentó el rechazo se conforma por los términos Mrs. y Fields, escritos en letra cursiva, los cuales se encuentran en el interior de un cuadrado negro con un borde blanco y



negro, el cual está compuesto en su interior por puntos blancos pequeños formando líneas. En consecuencia, la composición de los distintivos marcarios con palabras tan distintas, junto con la tipografía especial y su diseño, impiden la confusión que señaló el Registro.

4. Por la composición silábica que presentan las marcas, así como la ubicación de la palabra FIELD o FIELDS, la sonoridad en la pronunciación de cada signo es distinta y no cabe la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse en el origen de las marcas y los productos que identifican.

5. La autoridad registral se equivoca al indicar que existe similitud ideológica, ya que cada signo presenta un significado propio; por el contrario, estamos ante signos de fantasía que no poseen una definición propia, de ahí que, las marcas puedan coexistir en el Registro y el comercio, sin que exista la posibilidad que el consumidor se confunda.

6. En el Registro de la Propiedad Intelectual existen marcas inscritas en clase 30 que incluyen el término "FIELD", las cuales coexisten pacíficamente.


Como fundamento de sus alegatos, el apelante invocó jurisprudencia de la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, específicamente las sentencias de las 13:50 horas del 30 de noviembre de 1994 y 163 de las 9:30 horas del 28 de febrero del 2001, además los votos 0509-2021, y 343-2021, dictados por este Tribunal.




Solicita revocar la resolución apelada y continuar con el trámite de inscripción.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas a nombre MRS. FIELDS GIFTING AND LICENSING, LLC., ambos en periodo de gracia, los siguientes signos:



1. Marca de fábrica , registro 93449, inscrita desde el 11 de octubre de 1995, vigente hasta el 11 de octubre de 2025, protege en clase 30: productos horneados, incluyendo galletas, bizcochos de chocolate y nueces y panecillos, bocadillos de chocolate, café molido y helados (folio 6 y 7 legajo de apelación).



2. Marca de fábrica , registro 93448, inscrita desde el 11 de octubre de 1995, vigente hasta el 11 de octubre de 2025, protege en clase 42: servicios de panadería al detalle (folio 8 y 9 legajo de apelación).

TERCERO. 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. 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.

De ahí que, la marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca, la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que pueda presentarse alguna confusión al respecto.

En ese sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad, el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, de la solicitud marcaría propuesta y determinar que no se encuentre comprendida en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata y que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores o bien de



asociación empresarial.

De ahí que, la normativa marcaria establece una serie de prohibiciones de registro, basados en la existencia de derechos previos que podrían verse perjudicados con la inscripción de la marca pretendida, configurándose tales prohibiciones conforme a los incisos siguientes:

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 relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos. A estos efectos, la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario; cada signo debe analizarse con una



visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica; se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, analizar un signo y después el otro; quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa y deberá enfatizar las semejanzas y no las diferencias entre los signos, pues en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario entrar a realizar el cotejo entre el signo propuesto y las marcas inscritas.

Signo Solicitado	Marcas registradas	
		
Clase 30	Clase 30	Clase 42
Galletas tipo sodas, las cuales están hechas de chocolate o contienen chocolate como uno de sus ingredientes.	Productos horneados, incluyendo galletas, bizcochos de chocolate y nueces y panecillos, bocadillos de chocolate, café molido y helados.	Servicios de panadería al detalle.

De conformidad con el examen integral de los signos y valorando los agravios de la apelación, se determina desde el punto de vista gráfico, que las marcas son mixtas, compuestas por la combinación de elementos gráficos y denominativos, a pesar de conformarse el distintivo marcario solicitado por un diseño y la locución



CHOKOSODA, estos elementos no le conceden la distintividad suficiente para distinguirse de las marcas registradas, como puede apreciarse de la visión en conjunto, el elemento central y dominante de mayor percepción que el consumidor va a recordar o fija su atención es en la parte denominativa **FIELD/FIELDS**, siendo su única diferencia la letra ('S' final y Mrs. al principio) que visualmente no rompe la impresión general que capta el consumidor de los signos.

En consecuencia, por la concordancia gramatical que presentan los signos dentro de su conformación en relación con la parte denominativa **FIELD/FIELDS**, puede ocasionar en el consumidor riesgo de confusión o asociación empresarial, y precisamente esto es lo que el ordenamiento jurídico marcario trata de evitar, al no permitir que signos idénticos o similares y que protegen productos, servicios o giros comerciales exactos, equivalentes o relacionados, se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Respecto al nivel fonético, tomando en consideración lo antes mencionado, los signos se perciben al oído del consumidor de forma análoga, y no se presenta mayor diferenciación auditiva al momento de su entonación, lo que provoca la posibilidad de ser confundidos por el consumidor.

En el aspecto ideológico, el nominativo FIELD, ya sea en singular o plural, es una palabra escrita en idioma inglés que se traduce al español como campo o terreno, según consta en el enlace <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/field>; de ahí que, al ser el término dominante en los signos, se concluye que existe similitud conceptual.



Después de realizar el cotejo se determina que existe un alto grado de semejanza marcaria, por lo que resulta imperioso el análisis del principio de especialidad, más cuando se trata de marcas que presentan un alto grado de similitud como sucede en el caso de estudio.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a la Ley de marcas establece 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”, por lo que procede analizar si los productos y servicios a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

De esta forma, al analizar los productos que se busca proteger y distinguir con el signo solicitado, se determina que son de la misma naturaleza, por cuanto buscar proteger galletas tipo soda (con Chocolate), productos que pertenecen a la misma categoría de productos horneados y galletas protegidos por las marcas registradas, y sin dejar de lado la relación que se presenta entre los productos solicitados y los servicios de panadería al detalle. En consecuencia, este tipo de productos se dirigen al mismo tipo de consumidor, comparten los mismos puntos de venta (supermercados, panaderías y áreas de snacks), esta vinculación provoca riesgo de confusión o asociación empresarial en el consumidor, no siendo posible bajo esta circunstancia otorgarle protección registral al signo solicitado.



Ante la evidente semejanza e identidad de productos y servicios, no es posible aplicar el principio de especialidad tal y como lo pretende la apelante, ya que otorgar este registro violentaría el derecho de exclusividad derivado de las marcas previamente registradas como lo indica el artículo 25 de la Ley de marcas.

Con respecto al agravio de que su representada se dedica a la comercialización de galletas tipo soda, cuya elaboración integra chocolate o incluyen chocolate, además sus presentaciones poseen un diseño que las particulariza, en consecuencia, resulta imposible que el consumidor incurra en un error de confusión. Considera este Tribunal que no lleva razón la apelante, a pesar de contener el producto una presentación particular, este elemento no le agrega distintividad por la evidente identidad de productos y la vinculación directa de servicios en este caso de panadería, por el contrario, el consumidor puede asociar la marca solicitada al mismo origen empresarial de los signos inscritos. Además, el cotejo debe ser realizado tal cual se solicitó el signo marcario pretendido.

Sobre el agravio relacionado con el análisis realizado por la autoridad registral; este Tribunal estima que la actuación del Registro de la Propiedad Intelectual se ajusta plenamente a la lógica jurídica y normativa vigente, con relación al rechazo de la marca propuesta, ya que como bien se determinó en el cotejo realizado líneas arriba, esta se apropia del elemento preponderante de las marcas registradas, además los productos que pretende proteger y distinguir son de la misma naturaleza y comparten los mismos canales de distribución que lo protegidos, lo cual confirma el riesgo confusión o asociación empresarial.



En cuanto a la composición silábica que presentan las marcas, así como la ubicación de la palabra FIELD o FIELDS, provoca que el consumidor distinga los distintivos marcarios, además al estar en presencia de signos de fantasía, estos pueden coexistir en el ámbito registral y en el comercio sin que el consumidor se confunda. Estima este Tribunal de importancia señalar a la recurrente, que no lleva razón en lo señalado, ya que los vocablos FIELD o FIELDS, como bien quedó demostrado poseen significado en idioma español, por lo cual no se está en presencia de términos de fantasía, además su vocalización es análoga al oído del consumidor, ya que la adición de la letra “S” al final del vocablo no altera su estructura silábica, lo cual provoca semejanza fonética e induce a error o confusión al consumidor.

Por otra parte, acerca de marcas registradas en clase 30 que incluyen el término “FIELD”, que conviven pacíficamente; y de la jurisprudencia señala por la apelante. Determina este órgano que no es relevante en el caso bajo análisis, ya que cada solicitud debe ser evaluada de manera individual. Asimismo, no son de recibo los argumentos basados en jurisprudencia previa, por cuanto cada caso debe ser analizado según sus propias características y que los precedentes no son vinculantes para la decisión actual.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por todo lo anteriormente expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa MONDELEZ PERÚ,



S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa MONDELEZ PERÚ, S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:39:09 horas del 8 de setiembre de 2025, la que en este acto **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 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33