



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0568-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (Goldking) (29-30)

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2013-8915)

Oleoproductos de Honduras S.A. de C.V. (OLEPSA): Apelante

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1062-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta minutos del primero de diciembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher Gurdian, mayor, abogado, portador de la cédula de identidad 1-532-390, vecino de San José, apoderado especial de la compañía Oleoproductos de Honduras S.A. de C.V. (OLEPSA), contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las once horas cincuenta minutos un segundo del veintiocho de mayo del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 12:48:15 del 15 de octubre del 2013, el licenciado Edgar Zurcher Gurdian, apoderado especial de la compañía Oleoproductos de Honduras S.A. de C.V. (OLEPSA), sociedad constituida y existente bajo las leyes de Honduras, con domicilio en Búfalo, Villanueva, Departamento de Cortés, Honduras, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio ***GOLDKING***, en clase 29 Internacional para proteger y distinguir: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva,



congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; y en clase 30 Internacional para proteger y distinguir: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

SEGUNDO. Que al ser las 12:50:32 horas del 24 de abril del 2015, el solicitante limita sus productos de la siguiente forma: en clase 29 internacional para proteger y distinguir: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; en clase 30 internacional para protegeré y distinguir: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas cincuenta minutos un segundo del veintiocho de mayo del dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar PARCIALMENTE la inscripción de la solicitud presentada para la clase 30 y para los productos de pastelería y pan, pudiendo continuar el trámite de inscripción para los demás productos de esta clase, sean: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; y para la Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:37:34 horas del 17 de junio del 2015, el licenciado Edgar Zurcher Gurdian, en la representación indicada, presentó *recurso de revocatoria con apelación en subsidio*, en contra



de la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de fábrica GOLDKENN, registro 232966, cuyo titular es GOLDKENN S.A., vigente al 10 de enero del 2024, en clase 30, para proteger y distinguir: Chocolate, pastelería y confitería.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial determinó que al analizar las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es criterio rechazar PARCIALMENTE la inscripción de la marca GOLDKING para LA CLASE 30 y para los productos de pastelería y pan, pudiendo continuar el trámite de inscripción para los demás productos de esta clase, sean: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; sal;



mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; y para la Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos. Consecuentemente, la marca propuesta transgrede el artículo octavo a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente en sus agravios indica que la marca registrada coexiste actualmente con otras marcas de forma pacífica en clase 30 con el término GOLD, como palabra de uso común para proteger alimentos donde lo que los hace distintivos son otros elementos que contiene la marca. Que su marca es diferente a la registrada desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico son disimiles.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Administración Registral debe verificar las formalidades intrínsecas, así como las extrínsecas del acto rogado, dentro de un marco de calificación, en cumplimiento del Principio de Legalidad ya indicado, y que está constreñida la competencia del registrador, en aras de brindar seguridad jurídica y fe pública registral.

Ahora bien, el solo hecho de que una marca igual o similar se encuentre en la publicidad registral, es suficiente para cumplir con la protección resaltada por el artículo primero de la Ley de Marcas, mismo que se relaciona con el numeral 25 de este mismo cuerpo normativo donde es manifiesto el derecho de exclusiva que posee las marcas ya existentes

Artículo 25.-Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones



comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión.

En lo que interesa y según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los signos registrados tenemos: El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, califica semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examina *similitudes* gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos, como bien lo indica el inciso c) del numeral indicado. 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.

Y en el caso que nos ocupa, la marca propuesta y las marcas inscritas, son las siguientes:

Signo	GOLDKING	GOLDKENN
Registro	Solicitado	Inscrito
	-----	232966
Marca	de fábrica y comercio	de fábrica
Protección y Distinción	Clase 30: productos de pastelería y pan, pudiendo continuar el trámite de inscripción para los demás productos de esta clase, sean: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles	Chocolate, pastelería y confitería



<i>Clase</i>	29 y 30	30
<i>Titular</i>	OLEPSA. S.A. de C.V.	GOLDKENN S.A.

Este Tribunal no comparte lo indicado por el recurrente al decir que los signos en cuestión tienen diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas y para ello se realiza el cotejo correspondiente, donde se muestra que la marca de fábrica inscrita **GOLDKENN**, con la marca de solicitada **GOLDKING**, gráficamente son muy parecidas, ambas denominativas formadas por ocho letras con escritura simple, en acomodo o disposición coinciden dos de los ocho grafemas, sean:

G O L D K I N G
G O L D K E N N

Desde el punto de vista fonético presentan similitudes fuertes, ambos signos se pronuncian y suenan muy parecido; la sílaba GOLD es idéntica en el inicio de ambas palabras, mientras que KING Y KENN su diferencia proviene de las letras I y E, y donde la G no genera algún tipo de diferencia auditiva, más bien, en la mente del consumidor al hacer el ejercicio mental y percibir la silaba KENN, este podría grabarla en su memoria y externarla en su mente traducida al idioma inglés vocalizando la letra E como si fuera una I en la lengua castellana, misma que se entonaría “GOLDKIN”

Por último, de la forma ideológica, la marca solicitada GOLDKING traducida al idioma español significa REY DORADO y literalmente según el orden de las letras se tratará de DORADOREY, mientras que la grafía GOLDKENN siendo una palabra de fantasía y no tener significado no tiene problema ideológico.



Se observan idénticos canales de distribución y comercio, tomando en cuenta lo indicado en los incisos a) y c) del artículo 24 del Reglamento, y dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias, y acorde con el inciso d) del mismo artículo 24 y dado que existe una razonable posibilidad de confusión y asociación empresarial que podría generarse en el consumidor.

La compañía OLEPSA al limitar en clase 30 sus productos y eliminar la “pastelería y pan” permite su libre inscripción, es un hecho que la empresa GOLDKENN S.A. protege “pastelería” que además tiene una relación directa con la creación del pan, es por ello que este Tribunal está en total acuerdo con lo resuelto por el Registro, pues cualquier similitud de productos protegidos por ser de la misma naturaleza, unida a la similitud a nivel gráfico y fonético, así como a la composición de la marca deseada, implicaría la posibilidad de asociación y confusión para el consumidor quien podría ser engañado y frustrar su expectativa de calidad y seguridad. Esta posibilidad de confusión puede llevar al consumidor a asociar el origen del producto, las marcas y los productos.

Por otra parte, debe aplicarse el principio de especialidad conforme a la clase 29 de los productos distinguidos y protegidos por GOLDKENN, en este caso con las limitaciones hechas a los productos, la marca puede coexistir pacíficamente en el mercado y la publicidad registral, pues no genera ningún tipo de riesgo de confusión a la población consumidora.

Debe recordarse que “...las marcas desempeñan un papel significativo en virtud de su función principal, cual es la de distinguir e incluso individualizar los productos o servicios a los cuales se aplicará y, en consecuencia, diferenciarlos de los congéneres existentes en el mercado producidos por los competidores. Esta función distintiva es la que hace del signo marcario un elemento idóneo para la concurrencia en un mercado competitivo, toda vez que permite condensar información sobre condiciones o cualidades de los bienes y se vicios producidos por un empresario, de manera que a través de ella el productor logra que sean identificadas en forma diferente las respectivas cualidades y condiciones de sus productos o servicios ante la presencia de productos exteriormente iguales...” (Karina Ramírez, Temas Marcarios, Livrosca, pág. 174.)



Por último y en lo que respecta a lo manifestado por el recurrente sobre que la existencia de la posibilidad de coexistencia en términos de uso común como GOLD, incluso ya registrados con anterioridad y su posibilidad de coexistencia, debe indicarse que para que el Registro inscriba el signo solicitado debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada solicitud ha de ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral, regido por la legislación aplicable y los derechos de terceros válidamente oponibles al momento de la solicitud; en cuanto a este tema el Tribunal Registral Administrativo establece:

“...no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y OSD y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (art. 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripción”. (Tribunal Registral Administrativo voto 0986-2011).

Por ello que lo procedente es confirmar la resolución de las once horas cincuenta minutos un segundo del veintiocho de mayo del dos mil quince, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Edgar Zurcher Gurdian, apoderado especial de la compañía Oleoproductos de Honduras S.A. de C.V. (OLEPSA), sobre la inscripción de la marca de fábrica y comercio GOLDKING.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento



Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher Gurdian, en su condición de apoderado especial de la compañía Oleoproductos de Honduras S.A. de C.V. (OLEPSA), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas cincuenta minutos un segundo del veintiocho de mayo del dos mil quince, la cual se ***confirma***, rechazando parcialmente la inscripción de la marca de fábrica y comercio GOLDKING en clase 30 para proteger y distinguir productos de pastelería y pan, pudiendo continuar el trámite de inscripción para los demás productos de esta clase, sean: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; así como en clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. Se da por agotada la vía administrativa. 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.***

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00:43:89

TNR: 00.60.55