



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0207-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “MAZORCA D’ORO”

MOLINOS DE EL SALVADOR S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 11275-2011)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 1118-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta minutos del doce de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-626-794, en representación de la empresa **MOLINOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**, organizada y existente bajo las leyes de El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, un minuto, veinticuatro segundos del siete de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de noviembre de 2011, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“MAZORCA D’ORO”**, en **Clase 29** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: *“Maíz en conserva, congelado, seco y cocido, jaleas, confituras, compotas a base de maíz”*.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, un minuto, veinticuatro segundos del siete de febrero de dos mil doce, procede a rechazar de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, la Licenciada **Chaves Desanti**, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución final antes indicada y en virtud de que fuera admitido el de apelación, conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de interés para el dictado de la presente resolución, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca **“MAZZORCA”**, Registro No. **187787** vigente hasta el 20 de marzo de 2019, cuyo titular es la empresa OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (OLEPSA), en Clase 29 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir *“Aceites y mantecas vegetales”*, (ver folios 14 y 15).

SEGUNDO. 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.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción solicitada por considerar que el signo propuesto “**MAZORCA D’ORO**”, es inadmisibles por derechos de terceros, dado que, comparado con el inscrito “**MAZZORCA**”, se comprueba que entre ellos existe identidad, y que ambos protegen productos de la Clase 29 y por ello su coexistencia registral puede provocar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, en razón de lo cual se rechaza por violentar el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente alega que, a pesar que las marcas pertenecen a la misma clase, su ámbito de protección no es similar, por cuanto la marca inscrita está limitada a “*aceites y mantecas vegetales*”, mientras que la propuesta se restringe a productos hechos a base de maíz, siendo además que los signos no son idénticos. Agrega el apelante que la marca MAZZORCA no está siendo utilizada en nuestro país, pues no existe un registro sanitario alimenticio que propicie su comercialización, como prueba de lo cual adjunta una consulta a la base de datos del Ministerio de Salud. Concluye que con dichas diferencias hay muy poca probabilidad de producir confusión en el consumidor, aunado a que no se afectan en modo alguno los intereses de la empresa Oleoproductos de Honduras S. A. de C. V. (OLEPSA) y por ello solicita sea admitido el signo que propone.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este se produce cuando entre



dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en perjuicio de los titulares de las marcas inscritas y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

La tutela de los intereses legítimos del consumidor y competidores se encuentra contemplada en el artículo 8, inciso a) de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Nótese que este artículo prohíbe el registro de marcas que puedan provocar un choque de intereses, con lo cual persigue que no se provoque confusión entre productos o servicios de similar naturaleza que sean comercializados por empresas distintas. Es decir, se debe resguardar tanto al consumidor defendiéndolo en el ejercicio de su derecho de elección, como a los empresarios que se dediquen al mismo giro comercial, en su derecho a distinguir con claridad los productos y servicios de otros similares de la competencia.

A fin de determinar el conflicto, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de ambas marcas realizado el cual es claro que, en el caso que nos ocupa, la marca inscrita **“MAZZORCA”** se encuentra contenida en su totalidad en la solicitada **“MAZORCA D’ORO”**, siendo que, la única diferencia entre ellas es la partícula **“D’ORO”** la cual no constituye un elemento suficientemente diferenciador y de relevancia para evitar el riesgo de confusión desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, así como riesgo de asociación ya que los productos que se pretende proteger con la marca solicitada, son susceptibles de ser relacionados con los protegidos por la inscrita, en razón de lo cual, tal como afirmó el Registro a quo, resulta inadmisibile por derechos de terceros.

En otro orden de ideas, no resulta procedente establecer la registrabilidad del signo solicitado a través de la determinación de la falta de uso en el comercio de una marca contraria que resulte ser similar, tal como pretende el recurrente. En todo caso, no logra demostrarse este alegato con la prueba aportada al efecto.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que entre los signos confrontados no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **Molinos de El Salvador, S. A. de C. V.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, un minuto, veinticuatro segundos del siete de febrero de dos mil doce.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y 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 presentado por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **Molinos de El Salvador, S. A. de C. V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, un minuto, veinticuatro segundos del siete de febrero de dos mil doce, la cual se confirma, y en consecuencia se deniega el registro del signo solicitado **“MAZORCA D’ORO”**. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33