



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0097-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica (MACAO) (30)

OLAM FOOD INGREDIENTS SPAIN S.L. , Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-8478)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 0641-2015

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el ***Licenciado Víctor Vargas Valenzuela***, mayor, abogado, divorciado, con cédula de identidad número 1-335-794, vecino de San José, ***Apoderado Especial*** de la empresa ***OLAM FOOD INGREDIENTS SPAIN, S.L.***, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las nueve horas tres minutos veintiséis segundos del diecisiete de diciembre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las trece horas cincuenta y nueve minutos veintiséis segundos del dos de octubre del dos mil catorce, el ***Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, Apoderado Especial*** de ***OLAM FOOD INGREDIENTS SPAIN, S.L.***, sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, con domicilio en Polígono Ind. Castilla (Vial 1) s/n 46380 Cheste (Valencia) España, solicitó la



inscripción de la marca de fábrica: , en *clase 30 Internacional* para proteger y distinguir: “*Cacao en polvo*”.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas tres minutos veintiséis segundos del diecisiete de diciembre del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]**”

TERCERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas seis minutos dos segundos del diecinueve de diciembre del dos mil catorce, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en la representación indicada, presentó **Recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia, 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 dentro plazo legal previo a las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

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



- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de fábrica: **MACAW**, registro 126856, cuyo titular es la empresa **COMERCIALIZADORA SOLCARIBE CSC, SOCIEDAD ANONIMA**, inscrito el 25 de junio del 2001 y vigente al 25 de junio del 2021, en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: “*Nueces, café y derivados del café; pastelería y confitería*”. (v.f.4, 30).

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 rechazar la inscripción de la marca solicitada, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, por cuanto se desprende de su análisis y cotejo que los signos solicitados e inscritos son gráficamente y fonéticamente similares y busca proteger productos relacionados que van destinados al mismo tipo de consumidor, comprobándose que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Que al ser 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, transgrediendo el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente indica en sus agravios, que la marca solicitada e inscrita son totalmente distinguibles y se encuentran en ámbitos de fácil reconocimiento por parte de los consumidores a pesar de encontrarse clasificados en la misma nomenclatura. Que la marca inscrita es denominativa mientras que la solicitada posee además un elemento figurativo lo que los aleja aun más de la posibilidad de confusión. Que las categorías de los productos que protege una y otra son totalmente distintas por lo que el consumidor no se verá confundido ni engañado y que el Registro de Marcas aplicó incorrectamente la Ley de Marcas por cuanto el hecho de contener una



misma clase, no significa que deba rechazarse por considerarse que tiene algún grado de similitud con una marca inscrita, sino que el calificador debe sopesar las características propias de la marca y los productos que va a proteger basados en el Principio de Especialidad. Que según el razonamiento del artículo 89 de la Ley de Marcas debe estudiarse los productos que cada marca desea proteger, y si estas no interfieren aun tratándose de la misma marca, pueden coexistir en el mercado. Continúa manifestando que en las marcas del presente expediente no existe conflicto alguno, pues sus productos ni siquiera pueden relacionarse.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

[...] a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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 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 anterior. [...]

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un **riesgo de confusión o riesgo de asociación** en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de



los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos 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.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

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:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. [...]

[...] c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...]

El Cotejo Marcario establecido en el citado artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, es la herramienta básica para la calificación de semejanzas o diferencias entre signos distintivos. El cotejo visto de esta forma resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente el signo solicitado provoque en relación con los inscritos un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “[...] el ***cotejo marcario*** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles [...] Con el ***cotejo gráfico*** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el ***cotejo fonético*** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras.



[...] así tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; [...]” *Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005.*

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En el caso que nos ocupa, la marca inscrita y la marca propuesta, son las siguientes:

Signo		MACAW
Registro	Solicitada	Registrada
Marca	Fábrica	Fábrica
Protección y Distinción	“Cacao en Polvo”	“Nueces; café y derivados del café; pastelería y confitería
Clase	30	30
Titular	OLAM FOOD INGREDIENTS SPAIN, S.L.	COMERCIALIZADORA SOLCARIBE CSC, S.A.

Como puede observarse en el caso que se analiza, existe en la publicidad registral una marca inscrita alrededor del término **MACAO** cual es **MACAW**, misma que incluye productos relacionados con la solicitada clase 30 internacional.



La marca solicitada  presenta un diseño gráfico, previo a su elemento denominativo, donde existe una figura que corresponde a la forma de una semilla de cacao, que no hace más que dar un ejemplo del producto que protege que es polvo de cacao. El término **MACAO** sobresale como el vocablo preponderante que constituye el elemento central de la marca propuesta. Se observa que el signo **MACAO** coincide con el término inscrito **MACAW** en cuatro de sus cinco letras, siendo la única diferencia la letra “O”, que sustituye la **W** en la última palabra de la marca gestionada y ello no le proporciona a lo pedido diferencia alguna con el signo inscrito.

Ideológicamente ambos términos difieren, mientras que *Macao* o *Macau* es una “región administrativa especial de China, en la costa S del país (prov. De Guangdong), cerca de la desembocadura del río Xijiang, [...]”(http://es.thefreedictionary.com/Macao+o+Macau), el término proviene del inglés *Macaw* donde la traducción al idioma español significa “Guacamayo”. <https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=macaw%20en%20espa%C3%B1ol>), siendo entonces que el consumidor para recordar la marca, fácilmente la asociaría a alguna parecida cercana, como lo es macao. Esta situación hace que se aplique el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ya que se da mayor énfasis a las semejanzas sobre las diferencias.

Aunque el aspecto gráfico del diseño y las últimas letras de ambas palabras difieren, la doctrina ha manifestado que la denominación o parte denominativa de una marca es el elemento principal, porque es lo que el consumidor recuerda. La letra O que sustituye a la letra W no viene a aportar un elemento que permita evitar un riesgo de confusión.

A lo anterior se debe acotar la resolución de las nueve horas treinta y cinco minutos del doce de agosto del dos mil cuatro, donde el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera indicó:



“Cabe transcribir para el caso bajo estudio lo expresado por el tratadista argentino Breuer Moreno (2da edición, pág. 257-258) que dice: “No es necesario que exista una identidad absoluta entre las marcas cuestionada; basta que, por impresión visual, auditiva, fonética o de cualquier otra naturaleza, en alguna circunstancia, la confusión sea posible”.

En sus agravios el gestionante indica que su signo es totalmente distinguible y que además posee un elemento figurativo que aleja aun más la posibilidad de confusión, sobre ello, la doctrina ha dicho referente a este punto lo siguiente:

“La doctrina de la prevalencia de los elementos denominativos de un signo sobre los elementos gráficos surgió de la jurisprudencia. Esta regla es aplicable siempre que la denominación contenida en la marca sea distintiva y no se trate de un vocablo descriptivo.

La sentencia EL GIRALDILLO DE SEVILLA contra LA GIRALDILLA recalca el principio de prevalencia de lo denominativo sobre lo gráfico señalando que en el tráfico mercantil cotidiano las cosas se piden por su nombre y que los gráficos son impronunciables, STSJ Madrid 2-IV-1998. En el mismo sentido, pueden consultarse la STS 30-I-1997, c-a (marca de SANITAS, S. A., con SANITAS a pesar de tener distintos gráficos).” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 296).

Por otro lado, los productos de la marca solicitada e inscrita están relacionados. La marca inscrita no solo protege café sino derivados de café y nueces. La marca solicitada protege cacao en polvo que igualmente que el café proviene de un grano, siendo que tanto los granos de café y los granos de cacao pueden converger en los mismos canales de distribución.

La hipótesis que plantea el recurrente sobre el artículo 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos refiriéndose a que los productos que cada marca desea proteger no interfieren y pueden coexistir en el mercado, y tampoco existir una lista de productos que se puedan relacionar con el



cacao en polvo, no es tan todo cierta pues, aunque los productos son diferentes, existe una relación importante en los mismos como se trató en el párrafo anterior, cumpliendo la hipótesis del numeral en cuestión que concuerda con la prohibición del artículo 8 incisos a) y b) del cuerpo normativo indicado, donde se vierte que los productos no necesariamente sean idénticos, basta que exista una relación relevante que genere un riesgo de confusión.

La marca **MACAW** al estar inscrita, procede su protección ya que puede generarse un riesgo de confusión si se autoriza la inscripción del signo propuesto, tome en cuenta el solicitante que cuando hay semejanza entre las marcas y hay relación entre los productos o servicios que identifican esos signos, debe imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los propuestos son idénticos o similares y pretendan proteger los mismos productos o servicios o estén relacionados con dicho giro o actividad, cuestión que se da pues los productos a proteger son de la misma naturaleza de los productos inscritos, se clasifican en la misma clase internacional, comparten los mismos canales de distribución, y es por ello que existe un evidente grado de peligrosidad de confundirse el uno con el otro, a parte del innegable riesgo de asociación empresarial.

Conforme a lo expuesto y efectuado el estudio de los agravios del apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que debe aplicarse el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el numeral 24 de su Reglamento, ya que las marcas presentan similitudes y los productos que protegen son idénticos o relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos; situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada y por esa razón debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de la marca registrada y cotejada, que consiste en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que protegen el derecho de exclusiva y que



precisamente se encuentran en el artículo 25 de la ya citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Siendo procedente confirmar la resolución de las nueve horas tres minutos veintiséis segundos del diecisiete de diciembre del dos mil catorce, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el *Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, Apoderado Especial* de la empresa **OLAM FOOD INGREDIENTS SPAIN, S.L.**, sobre la inscripción de la marca de fábrica



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 Víctor Vargas Valenzuela*, en su condición de *Apoderado Especial* de la empresa **OLAM FOOD INGREDIENTS SPAIN, S.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas tres minutos veintiséis segundos del diecisiete de diciembre del dos mil catorce, la cual se *confirma*,

denegándose la solicitud de inscripción de la marca  para la clase solicitada. 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,



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

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