
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0508-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

ALIMENTOS IDEAL S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE

DE ORIGEN 2019-7664)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0039-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta y seis minutos del tres de febrero de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Lupita Quintero Nassar, cédula de identidad 1-0884-0675, vecina de San José, apoderada especial de la empresa ALIMENTOS IDEAL S.A., constituida de acuerdo con las leyes de la República de Guatemala, domiciliada en vía 36-69 de la zona cuatro de la Ciudad de Guatemala, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:39:03 del 21 de febrero de 2020.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Jessica Salas Venegas, cédula de identidad 1-1221-0610, vecina de San José, en condición de apoderada especial de ALIMENTOS IDEAL S.A., solicitó el registro como marca de fábrica y de comercio del signo



en clase 29 para distinguir aceites y grasas comestibles.

El Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar el signo solicitado por derecho de terceros, fundamentado en 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 representante de la empresa ALIMENTOS IDEAL S.A. presentó recurso de apelación, y en sus agravios indicó:

1.- El término “dorado” es de uso común en clase 29, por lo que no debe ser considerado en el cotejo marcario. Hace referencia directa y clara a los aceites comestibles. El Registro de la Propiedad Intelectual ha admitido la inscripción de distintas marcas que contienen el término.

2.- La marca solicitada es distintiva, el logo de la marca inscrita está compuesto por un girasol amarillo sobre el cual se indica REYA EL DORADO con letras naranjas y amarillas, en un fondo celeste, mientras que el logo de la marca solicitada está conformado por un dibujo animado de un chef, en un fondo naranja y amarillo y en la parte inferior se indica EL DORADO ¡desde siempre a tu lado! con letras blancas y negras; los logos son sumamente distintos pues tienen dibujos, fuentes de letras y colores diferentes, haciendo que sean altamente distinguibles para el consumidor.

Únicamente comparten la palabra "dorado", sobre la cual no debe realizarse cotejo. Fonéticamente no existe ninguna similitud que pueda llevar a confusión al consumidor, al pronunciarse se emiten sonidos distintos. Ideológicamente las marcas hacen referencia a ideas distintas, en el caso de la marca inscrita REYA es el nombre de su titular, la marca propuesta contiene la frase ¡Desde siempre a tu lado!, generando una idea totalmente distinta en el consumidor.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de Propiedad Intelectual se



encuentra inscrita la marca de comercio , registro 236576, para distinguir en clase 29 aceite vegetal (aceite de soya, aceite vegetal mixto de soya, aceite de girasol y aceite mixto de girasol para cocinar) y grasas comestibles (preparación de manteca, mantequilla, margarina para cocinar) para uso comercial doméstico e industrial, vigente hasta el 11 de julio de 2024, propiedad de REYA DE COSTA RICA S.A. (folios 25 y 26 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. 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. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. De conformidad con la Ley de Marcas todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, y no puede generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de

inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, 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 adquieren en el mercado.

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.

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando ello afecte algún derecho de terceros, de interés para el presente asunto son 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.

[...]

Para realizar el cotejo marcario tenemos la reglas que, numerus apertus, señala el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas (decreto ejecutivo 30233-J), siendo de interés para lo resuelto sus incisos c) y e):

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;

[...]

Marca solicitada



Clase 29: aceites y grasas comestibles.

Marca inscrita



Clase 29: aceite vegetal (aceite de soya, aceite vegetal mixto de soya, aceite de girasol y aceite mixto de girasol para cocinar) y grasas comestibles (preparación de manteca, mantequilla, margarina para cocinar) para uso comercial doméstico e industrial.

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios de la representación de la empresa apelante, si bien los signos poseen diferencias en sus diseños, ambos basan la concentración de su aptitud distintiva en el uso de las palabras EL DORADO, ya que están destacadas en una posición preponderante en el diseño, y está claro que el consumidor recordará esa locución para identificar al producto. La apelante indica como agravio que EL DORADO no debe formar parte del cotejo, ya que DORADO es de uso común en el ámbito de los aceites y las grasas comestibles. Dicho agravio no puede ser acogido, ya que DORADO está referido directamente a un color, por lo que en el ámbito de los aceites vendría ser evocativo y no genérico o descriptivo; y en cuanto a su acepción en el sentido de dorar, también resultaría evocativo, ya que las grasas comestibles y los aceites tienen múltiples usos, y no solamente el de dorar alimentos.

Desde el punto de vista fonético, al compartir el uso de las palabras EL DORADO como elemento principal, a nivel auditivo son confundibles entre sí.

En el campo ideológico se relacionan al tener en común la idea de EL DORADO, trayendo a la mente del consumidor un mismo significado conceptual.

Aunado a lo anterior, y revisados los listados de productos de los signos en cotejo, se determina el solicitado es para distinguir aceites y grasas comestibles, en el tanto que el de la marca inscrita es para distinguir aceite vegetal (aceite de soya, aceite vegetal mixto de soya, aceite de girasol y aceite mixto de girasol para cocinar) y grasas comestibles (preparación de manteca, mantequilla, margarina para cocinar) para uso comercial doméstico e industrial. Los productos son los mismos, se expenden dentro de los mismos canales de distribución y puestos de ventas, de ahí que el consumidor podría asociar el origen empresarial, o pensar que se trata de una renovación en el diseño de la marca.

Partiendo de lo anterior, los agravios de la apelante deben ser rechazados, ya que el signo que solicita no cuenta con una carga diferencial que le otorgue aptitud distintiva, lo que no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con la marca inscrita, existe riesgo de confusión en el consumidor conforme al cotejo realizado.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por María Lupita Quintero Nassar representando a **ALIMENTOS IDEAL S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:39:03 del 21 de febrero de 2020, la que se confirma. 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 24/04/2023 02:41 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 24/04/2023 02:10 PM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 24/04/2023 01:55 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 24/04/2023 01:56 PM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 24/04/2023 03:29 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/CJVJ/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33