
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0314-TRA-PI

**OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO
“DOÑA VILMA”**

VIMA WORLD S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-9423

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0385-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con diecinueve minutos del veintidós de setiembre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado León Weinstok Mendelewicz, portador de la cédula de identidad 1-1220-0158, vecino de Santa Ana, en su condición de apoderado especial de la empresa **VIMA WORLD S.A.**, organizada y existente conforme a la leyes de Panamá, domiciliada en Oceanía Business Plaza Torre 1000, piso 15, oficina 15D5, Punta Pacífica, Corregimiento de San Francisco, Ciudad de Panamá, República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:19:53 horas del 7 de junio de 2023.


Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.


CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 26 de octubre de 2022, el señor Abel Eduardo Reyes Sandí, cédula de identidad 7-0185-0036, comerciante, vecino de Limón, en su condición

personal, solicitó la inscripción de la marca de comercio **DOÑA VILMA**, para proteger y distinguir en **clase 29**: gelatinas alimenticias y postres de gelatina, sopas y consomés concentrados, preparaciones para hacer sopa; en **clase 30**: achiote, salsas, especias y condimentos; y en **clase 32**: refrescos en polvo.

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido, por escrito recibido en el Registro de la Propiedad Intelectual el 8 de marzo de 2023, presentó oposición el abogado León Weinstok Mendelewicz, de calidades conocidas y en la condición indicada, argumentando lo siguiente:

1.- Su representada posee inscrita la marca de fábrica y comercio , registro 300223, inscrita el 21 de octubre de 2021, vigente hasta el 21 de octubre de 2031, que protege y distingue en **clase 29**: carne, pescados, mariscos, moluscos, crustáceos no vivos, crustáceos congelados, carnes de aves y carnes de caza, extractos de carne; frutas, hortalizas, verduras, legumbres y vegetales en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas y mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; algas preparadas para la alimentación humana; aceites y grasas comestibles; conservas; platos preparados a base de carne, pescado o verduras; maíz en conserva, seco y cocido; en **clase 30**: café, té, cacao y café artificial; arroz, pasta y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, pastelería y confitería; chocolate, helados, sorbetes y otros helados comestibles; azúcar, miel melaza; levadura, polvos de hornear; sal, condimentos, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo (agua congelada); y en **clase 31**: productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, todos en bruto y sin procesar; vegetales crudos; frutas, legumbres y hortalizas frescas; semillas; plantas y flores; alimentos para animales; malta; algas frescas; crustáceos vivos.

2.- La marca pretendida **DOÑA VILMA**, es similar al signo registrado , respecto a

los términos **VILMA** y **VIMA**, por lo cual fonéticamente su sonoridad es semejante, su única diferencia radica en la consonante ubicada en medio de la palabra **VILMA**; además los vocablos **FOODS** y **DOÑA**, son de uso común para alimentos, por ende no se consideran en el análisis de los signos, además presentan semejanza gráfica al conformarse por letras en común.

3.- El distintivo marcario solicitado pretende proteger productos para el consumo humano, que son los mismos que comercializa la marca registrada y otros que guardan relación, por lo cual comparten el mismo canal de comercialización y se consumen en un mismo momento.

4.- Consecuencia de lo antes indicado, la marca que se pretende no es registrable por derecho de tercero al transgredir el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas.


5.- Solicita se declare con lugar la oposición y se rechace la solicitud de la marca pretendida.

El Registro de la Propiedad Intelectual, una vez realizados los análisis correspondientes, mediante resolución dictada a las 14:19:53 horas del 7 de junio de 2023, denegó la oposición interpuesta por el abogado León Weinstok Mendelewicz, apoderado especial de la empresa VIMA WORLD S.A., y acogió la marca propuesta **DOÑA VILMA**, por considerar que no transgrede las prohibiciones que establece el artículo 8 incisos a y b de la Ley de marcas y otros signos distintivos número 7978 (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa oponente interpuso recurso de apelación y otorgada la audiencia de reglamento expuso como agravios los mismos argumentos que indicó cuando se opuso a la marca pedida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos de tal naturaleza que, en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita



a nombre de **VIMA WORLD S.A.**, la marca de fábrica y comercio , registro **300223**, inscrita el 21 de octubre de 2021, vigente hasta el 21 de octubre de 2031, protege y distingue en **clase 29**: carne, pescados, mariscos, moluscos, crustáceos no vivos, crustáceos congelados, carnes de aves y carnes de caza, extractos de carne; frutas, hortalizas, verduras, legumbres y vegetales en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas y mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; algas preparadas para la alimentación humana; aceites y grasas comestibles; conservas; platos preparados a base de carne, pescado o verduras; maíz en conserva, seco y cocido; en **clase 30**: café, té, cacao y café artificial; arroz, pasta y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, pastelería y confitería; chocolate, helados, sorbetes y otros helados comestibles; azúcar, miel melaza; levadura, polvos de hornear; sal, condimentos, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo (agua congelada); y en **clase 31**: productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, todos en bruto y sin procesar; vegetales crudos; frutas, legumbres y hortalizas frescas; semillas; plantas y flores; alimentos para animales; malta; algas frescas; crustáceos vivos (folios 14 y 15 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

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. SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30222-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos

o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

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.

En este sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros. Al efecto el artículo citado indica:

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.

[...]

No se debe olvidar que el fin de la marca es lograr su individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda

provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, protegiendo de esta forma no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes, serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos a), b) c) d) y e) de su reglamento, que señalan el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. 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 que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

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.
 - b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
 - c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
 - d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
 - 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;
- [...]

De conformidad con el cuadro legal expuesto, se procede en este acto al cotejo del signo pretendido con el inscrito, desde el contexto gráfico, fonético e ideológico, así como desde los productos que protegen ambos signos.

MARCA DE COMERCIO SOLICITADA

DOÑA VILMA

Clase 29: gelatinas alimenticias y postres de gelatina, sopas y consomés concentrados, preparaciones para hacer sopa.

Clase 30: achiote, salsas, especias y condimentos.

Clase 32: refrescos en polvo.

MARCAS DE FÁBRICA Y COMERCIO INSCRITA



Clase 29: carne, pescados, mariscos, moluscos, crustáceos no vivos, crustáceos congelados, carnes de aves y carnes de caza, extractos de carne; frutas, hortalizas, verduras, legumbres y vegetales en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas y mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; algas preparadas para la alimentación humana; aceites y grasas comestibles; conservas; platos preparados a base de carne, pescado o verduras; maíz en conserva, seco y cocido.

Clase 30: café, té, cacao y café artificial; arroz, pasta y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, pastelería y confitería; chocolate, helados, sorbetes y otros helados comestibles; azúcar, miel melaza; levadura, polvos de hornear; sal, condimentos, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo (agua congelada).

Clase 31: productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, todos en bruto y sin procesar; vegetales crudos; frutas, legumbres y hortalizas frescas; semillas; plantas y flores; alimentos para animales; malta; algas frescas; crustáceos vivos.

De conformidad con la anterior comparación y valorando los agravios del apelante, se denota que a nivel gráfico el signo solicitado es denominativo, compuesto por las palabras **DOÑA VILMA**, escritas con una grafía sencilla y letras en color negro; la marca inscrita es mixta, conformada por el diseño de un óvalo en posición horizontal, con fondo en color negro dentro del cual se colocan los términos **Vima** y **FOODS**, escritos en una grafía especial en letras color blanco, además la letra **V**, que es parte del vocablo **Vima**, presenta un diseño en color blanco que rodea la circunferencia del óvalo. A pesar de compartir los distintivos marcarios las letras **V-I-M-A**, el diseño que acompaña a la marca registrada hace que el consumidor pueda distinguirla y reconocerla del signo pretendido, razón por la cual no se presenta para el consumidor un riesgo de confusión o asociación inminente; además los elementos denominativos que conforman los signos vistos en su conjunto son totalmente disímiles, puesto que, se puede indicar que Doña Vilma, refiere a una característica de una persona que va relacionada con un nombre propio, la expresión Vima no posee significado y la palabra Foods, quiere decir alimentos; por ende, las marcas cuentan con más diferencias que semejanzas y no se vislumbra, tal como se indicó riesgo alguno para el consumidor.

En cuanto al cotejo fonético la pronunciación de los signos marcarios **DOÑA VILMA**, y **VIMA FOODS**, es totalmente distinta, existiendo una diferenciación clara y suficiente para que el consumidor pueda diferenciar la marca pretendida de la registrada.

En cuanto al ámbito ideológico, cabe indicar que la marca solicitada se conforma por la palabra **DOÑA**, que es definida por el diccionario en línea de la Real Academia Española como: “**1.** m. y f. Tratamiento de respeto que se antepone a los nombres de pila. Antiguamente estaba reservado a determinadas personas de elevado rango social...” (Real Academia

Española (2022). Recuperado el 24 de octubre de 2023, de <https://dle.rae.es/don#E7fKGDe>); y **VILMA**, refiere a un nombre femenino propio; por el contrario el término **VIMA**, conlleva a una expresión de fantasía que no tiene traducción alguna y la palabra en inglés **FOODS**, traducida al español significa alimentos, de acuerdo al traductor de Google ubicado en el siguiente enlace: <https://translate.google.com/?hl=es&sl=auto&tl=es&text=foods&op=translate>, siendo esta de uso común para el tipo de productos que protege el signo inscrito, en consecuencia, las marcas cotejadas no evocan idea alguna que las relacione, descartando con ello cualquier riesgo de confusión y asociación empresarial.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios pretendidos, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. Situación que tal y como ha sido analizado líneas arriba, sucede en el presente caso, los signos no se confunden dadas las diferencias sustanciales a nivel gráfico, fonético e ideológico, recayendo en innecesario aplicar el principio de especialidad marcaria.

Los criterios alegados por parte del apelante no son de recibo, por cuanto una vez realizado el cotejo, no encuentra este Tribunal similitudes capaces de crear confusión entre las marcas, sus productos, ni su origen empresarial, además, no comparte este órgano de alzada el decir del recurrente que la marca solicitada presenta similitud respecto al signo registrado, por cuanto es claro para esta autoridad que los distintivos marcarios son disímiles, además al ser la marca inscrita mixta, no será percibida por el consumidor de forma similar respecto al signo solicitado, debido a que sus elementos denominativos como gráficos que la conforman hacen que sea vista de forma distinta.

En cuanto a las marcas débiles, cabe recordar al apelante que nuestra legislación marcaria efectivamente permite el registro de marcas débiles, o sea, de signos marcarios que dentro de su conformación utilicen letras, prefijos, sufijos, entre otros aditamentos, siempre y cuando existan elementos que puedan ser valorados y le proporcionen la capacidad distintiva al signo

marcario que se pretende inscribir, lo anterior encuentra contrapeso y límite en el derecho al consumidor, de no verse engañado o confundido en su decisión de consumo; de tal modo no podría la administración registral en un procedimiento como el que se ventila, permitir de manera alguna la coexistencia de un signo que puedan causar o inducir a confusión respecto de los productos o su origen empresarial, y en el caso bajo análisis quedó claramente demostrado, que a pesar de conformarse la marca solicitada por la palabra Doña, no es de uso común para los productos que pretende proteger, por lo que al examinar la marca en su conjunto **DOÑA VILMA**, posee capacidad distintiva y no provoca riesgo de confusión o asociación empresarial, por lo que pueden coexistir registralmente con el signo inscrito y en el tráfico mercantil; razón por la cual sus argumentaciones en ese sentido no son procedentes y en este acto son rechazadas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestas, estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado León Weinstok Mendelewicz, apoderado especial de la empresa **VIMA WORLD S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:19:53 horas del 7 de junio de 2023, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado León Weinstok Mendelewicz, en su condición de apoderado especial de la empresa **VIMA WORLD S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:19:53 horas del 7 de junio de 2023, la que en este acto se confirma para que se inscriba la marca de comercio solicitada **DOÑA VILMA**, para las clases 29, 30 y 32 del nomenclátor internacional. 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 el artículo 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: 07/11/2023 09:10 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 06/11/2023 03:27 PM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 07/11/2023 08:56 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/11/2023 05:17 PM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 06/11/2023 03:25 PM

Carlos Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/CVJ/GOM

DESCRIPTORES:

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36