



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0525-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y COMERCIO **OLEIC PLUS**

INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXP. DE ORIGEN 2024-48)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0285-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta y dos minutos del diecinueve de junio de dos mil veinticinco.

Recurso de apelación planteado por la abogada **Giselle Reuben Hatounian**, cédula de identidad 1-1055-0703, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A.**, cédula jurídica 3-101-58770, con domicilio en San José, La Uruca, de la Fábrica de Calzado Adoc, 100 metros al este, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:39:14 horas del 2 de julio de 2024.

Redacta el juez Mena Chinchilla.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 8 de enero de 2024, la abogada **Giselle Reuben Hatounian**, cédula de identidad 1-1055-0703, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A., solicitó la marca de fábrica y comercio **OLEIC PLUS**, en clase 29 internacional, para proteger y distinguir: aceites; grasas; margarina; manteca y mantequilla.

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de ley, se apersona la abogada **Irene Castillo Rincón**, cédula de identidad 1-1513-0376, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **CORAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.**, sociedad organizada según las leyes de México, con cédula de persona jurídica CIN0005021A8, con domicilio en Avenida Planeación No. 285 Zona Industrial C.P. 78395, San Luis, Potosí, S.L.P México, para interponer oposición contra la marca **OLEIC PLUS**, en clase 29 internacional, pedida por la compañía INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS, S.A. Lo anterior, al tener su representada inscrita la marca **OLEICO** registro **141309**, en clase 29 internacional, que protege: carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; inscrita el 23 de setiembre de 2003 y vigencia al 23 de setiembre de 2033. El signo solicitado **OLEIC PLUS** es similar gráfica, fonética e ideológica a la marca **OLEICO** propiedad de su representada, además, por tratarse de productos idénticos, afines, complementarios y relacionados a los que comercializa su mandante; lo que puede generar confusión y riesgo de asociación



empresarial entre los consumidores, en virtud de que OLEICO es una marca reconocida en el mercado, que puede constituir un perjuicio para su representada. (Folio 12 a 18)

Mediante escrito adicional 21/2024-008781 del 21 de junio de 2024, la representante de INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A., contesta sobre la oposición interpuesta y expone sus argumentos de defensa, señalando que su representada es titular



de la marca registro **276749**, en clase 29 que protege: aceites y grasas comestibles; inscrita desde el 18 de enero de 2019. Es decir, desde hace más de cinco años, goza de un derecho adquirido y en firme sobre el uso de dicho término; como además de otro registro, a saber, "Balance Oleic Plus" registro 277247, en clase 29 que protege de igual manera: aceites y grasas comestibles. No existe mala fe ni competencia desleal por parte de su representada. La marca de su representada y la de la opositora han convivido en el mercado sin causar confusión, asociación empresarial o inducir a error a los consumidores. (Folio 35 a 40)

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 10:39:14 horas del 2 de julio de 2024, declaró con lugar la oposición interpuesta por la compañía **CORAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **OLEIC PLUS**, en clase 29 internacional, pedida por la compañía **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A.**, la cual deniega al determinar su inadmisibilidad conforme a las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas. (Folio 45 a 58)



Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, la representante de la compañía INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A., en cuanto a los argumentos de la apelación señaló:

1. El hecho de que el Registro haya indicado que su representada cuenta con las marcas inscritas "OLEIC PLUS" registro 276749, y "BALANCE OLEIC PLUS" registro 277247, ambas en clase 29 internacional, no debe considerarse vinculante ni concluyente; se considera erróneo. Ello, debido a que existe un derecho adquirido y en firme sobre el uso exclusivo del término "OLEIC PLUS" por parte de su mandante, lo cual debe ser analizado y tomado en consideración para el presente caso.
2. No se puede reclamar la exclusividad del término "Oleic", ya que es un término técnico ampliamente utilizado en la industria de aceites y grasas vegetales; por lo que, cualquier persona que comercialice estos productos puede utilizarlo para describir sus productos.
3. No existe mala fe ni competencia desleal por parte de su representada. La marca de su representada y la de la opositora han convivido en el mercado por más de cinco años sin causar confusión alguna entre los consumidores. Esta convivencia en el mercado demuestra que no existe riesgo alguno de inducir a error o crear una asociación equivocada entre las marcas.
4. La solicitud de oposición carece de fundamentación, ya que no se ha demostrado que la coexistencia de las marcas en el mercado haya causado daño o perjuicio alguno, ni que haya existido un intento de competencia desleal.
5. El término "PLUS" le aporta distintividad, tanto gráfica como fonética a la solicitud de su mandante.



Asimismo, se apersona la licenciada Irene Castillo Rincón, apoderada especial de la compañía **CORAL INTERNACIONAL, S.A.**, y en sus argumentos expresa entre otras consideraciones que, si bien la palabra "oleico" tiene una referencia científica a los ácidos grasos, no se trata de un término genérico en el comercio de aceites y grasas comestibles. La marca **OLEICO** puede considerarse una marca evocativa, ya que sugiere una característica del producto sin describirlo directamente, lo que la hace merecedora de protección marcaría. Por lo que, solicita declarar sin lugar la apelación interpuesta. (Folio 18 a 22 del legajo digital de apelación)

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentran inscritos los siguientes signos marcarios:

1. **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A.**, es titular



registral de las marcas de fábrica y comercio
registro **276749**, en **clase 29** internacional, que protege:
aceites y grasas comestibles; inscrita el 18 de enero de 2019,
con vigencia al 18 de enero de 2029; y **BALANCE OLEIC PLUS**,
registro **277247**, en **clase 29** internacional, que protege: aceites
y grasas comestibles, inscrita el 07 de febrero de 2019 con
vigencia al 07 de febrero de 2029. (Folio 39 y 40 del
expediente principal.)



2. CORAL INTERNACIONAL S.A. DE CV., es titular registral de la marca de fábrica: OLEICO registro 141309, en clase 29 internacional, que protege: carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas; mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; inscrita el 23 de setiembre de 2003, con vigencia al 23 de setiembre de 2033. (Folio 6 y 7 del legajo digital de apelación.)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

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. La normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos aplicables al presente caso:

- 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, 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.

Bajo la citada tesitura, es claro que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil a efecto de evitar que se pueda provocar alguna confusión. Con ello se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, que al efecto indica:

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; ...

En ese sentido, para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, procedimiento que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se 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.

El Tribunal Registral Administrativo con relación a ello ha determinado que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, de ahí que; con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual 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; con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras si tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Ello sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, la cual surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro. Para el caso que nos



ocupa, este Tribunal de alzada procede con el cotejo del signo objetado, de la siguiente manera:

SIGNO SOLICITADO	SIGNO INSCRITO
<p>Oleic Plus</p> <p>Clase 29: aceites, grasas, margarina, manteca, mantequilla.</p>	<p>OLEICO</p> <p>Clase 29: carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas; mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.</p>

Basándonos en la aptitud distintiva, se observa que entre los signos; sea, la marca propuesta **Oleic Plus** y la marca inscrita **OLEICO** ambas se clasifican en signos marcarios denominativos; sin grafía especial y en letras de color negro.

Ahora bien, bajo una premisa inicial debemos señalar que dentro del estudio de fondo realizado al denominativo propuesto **Oleic Plus** no se incluirá la palabra “**Plus**” que refiere al concepto o término “Más” siendo que tal aditamento corresponde a una expresión genérica o de



uso común, que no podría proporcionarle la distintividad necesaria al signo marcario solicitado; conforme lo dispone el artículo 28 de la Ley de marcas, y 24 inciso b) de su Reglamento.

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto; en cuanto a la similitud gráfica el signo solicitado **Oleic** como la marca inscrita **OLEICO** pueden ser fácilmente relacionadas, por cuanto el signo pedido **Oleic** integra en su totalidad el elemento gramatical de la marca inscrita **OLEICO**, omitiendo únicamente la letra “o” al final; siendo esta estructura el elemento central y preponderante del denominativo inscrito, por lo que, tal situación puede inducir o generar error o confusión al consumidor medio con relación a las marcas y su correspondiente origen empresarial.

Por otra parte, a nivel fonético es claro que las marcas “**Oleic** y **OLEICO**” al compartir su estructura gramatical y ejercer su pronunciación, los signos se escuchan y perciben de manera semejante, siendo que su vocalización y contenido sonoro son prácticamente idénticos, por lo que, el consumidor podría considerar que las marcas pertenecen al mismo titular, lo que puede inducir a una eventual situación de error y confusión respecto a las marcas.

Con respecto al contexto ideológico, tenemos que el signo marcario solicitado **Oleic** y la marca inscrita **OLEICO**, refieren a un mismo significado. Ello, debido a que el Diccionario de la Real Academia Española define la palabra “oleico” como: “ácido graso, presente en la mayoría de las grasas animales y vegetales, especialmente en los aceites.” Y la palabra “**oleic**” que se encuentra en idioma inglés,



traducido al español nos refiere al término “oleico”; en consecuencia, ambas denominaciones evocan a un mismo concepto y de esa misma manera será percibido por el consumidor.

En virtud del análisis realizado, se desprende que el signo que se pretende inscribir mantiene identidad con relación a la marca que se encuentra inscrita, por lo tanto, no cuenta con la capacidad distintiva necesaria para obtener protección registral, dado que a nivel gráfico, fonético e ideológico el consumidor fácilmente las puede relacionar deduciendo que pertenecen al mismo origen empresarial, no siendo posible bajo esa circunstancia su registro.

Ahora bien, con relación al cotejo de productos, este Tribunal logra establecer que lo solicitado con la marca solicitada **Oleic Plus** en **clase 29** internacional, que pretende proteger: **aceites, grasas, margarina, manteca, mantequilla**; en contraposición con lo que protege la marca que se encuentra inscrita que protege: carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas; mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; **aceites y grasas comestibles**; tal y como se desprende el signo marcario propuesto pretende la protección y comercialización de productos de la misma naturaleza mercantil que los que comercializa la marca inscrita; de ahí que, se pueda generar un riesgo de confusión para el consumidor quien podría relacionar los productos, como provenientes del mismo origen empresarial. Ello, aunado a que los productos serían expedidos y comercializados dentro de los mismos sectores o canales del mercado, lo cual inevitablemente podría generar riesgo de confusión y asociación empresarial para el



consumidor, no siendo posible bajo esa condición proporcionarle protección registral.

Partiendo de lo antes expuesto, este Tribunal logra colegir que la marca solicitada no cuenta con la distintividad necesaria, lo que imposibilita su coexistencia registral junto con el signo inscrito; ya que existe una alta probabilidad de que se genere un riesgo para el consumidor, quien podría relacionar los productos que se pretenden con el signo solicitado, con los que protege y comercializa la marca inscrita; en consecuencia, este órgano de alzada comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución recurrida, ante la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, procediendo su denegatoria.

En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente relacionados a las diferencias contenidas en los signos, se debe reiterar que, una vez realizado el cotejo marcario por este Tribunal, se determinó que efectivamente entre los signos cotejados existe similitud gráfica, fonética e ideológica que impide su protección registral, ya que el consumidor lo primero que va a establecer es la semejanza contenida entre los denominativos, y seguidamente la naturaleza específica de los productos que se comercializan, situación que indudablemente para el caso en estudio puede causar o generar riesgo de confusión y asociación empresarial, razón por la cual sus argumentaciones en ese sentido no son acogidas. Adicionalmente, como ya se mencionó, no comparte este Tribunal lo indicado por el apelante, que el término “Plus” le agrega distintividad, dado que este resulta ser de uso común y no aporta un elemento diferenciador importante.

Finalmente, cabe acotar que el hecho de que su representada cuente



con signos inscritos no constituye un motivo para inscribir el signo marcario solicitado; al respecto, este Tribunal, estima de mérito aclarar al recurrente que toda solicitud que ingresa a la corriente registral debe ser analizada por el operador jurídico de manera individual y conforme al marco de calificación registral que le corresponde de conformidad con el principio de independencia marcaria que rige la materia, por lo tanto debe superar los requisitos de admisibilidad intrínsecos y extrínsecos establecidos en los numerales 7 y 8 de la Ley de rito; no siendo posible para la instancia administrativa inscribir solicitudes que no cumplan con tales requerimientos; motivo por el cual sus argumentaciones no son de recibo. Además, que la autoridad registral en su momento valoró otros elementos adicionales que acompañan los signos registrados a favor del apelante, situación que no ocurre con el signo objeto de este proceso.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de alzada determina que la marca propuesta **Oleic Plus** resulta inadmisibile por derechos de terceros conforme el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas, para la clase 29 de la nomenclatura internacional; por ello, se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:39:14 horas del 2 de julio de 2024, la cual se confirma.

POR TANTO



Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada **Giselle Nicole Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:39:14 horas del 2 de julio de 2024, la cual se confirma. 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 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



Omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36