



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0192-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE  
FÁBRICA Y COMERCIO



MONDELEZ PERÚ, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2024-9623)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

## VOTO 0567-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y siete minutos del cuatro de diciembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de Escazú, portadora de la cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la compañía **MONDELEZ PERÚ, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Perú, domiciliada en Avenida Venezuela N° 2470, Cercado de Lima, Perú, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:36:37 horas del 15 de enero del 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO



**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por escrito presentado el 16 de septiembre de 2024, la señora Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía **MONDELEZ PERÚ, S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y



comercio para proteger y distinguir en clase 30: Chocolate, productos de confitería no medicinales, en particular productos de confitería de chocolate; galletas, barquillos, pasteles, bollería, productos de panadería y de masa; productos de panadería; preparaciones a base de cereales, todos estos productos están recubiertos de chocolate. Posteriormente mediante escrito presentado el 18 de octubre de 2024, limitó los productos a proteger, de la siguiente forma: galletas en formas de animales recubiertas de chocolate y grageas.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 13:36:37 horas del 15 de enero del 2025, resolvió denegar la solicitud de inscripción de la marca por derechos de terceros, al considerar que transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **MONDELEZ PERÚ, S.A.**, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. No existe confusión en relación con los productos, pues el distintivo que desea inscribir su representada protege exactamente el producto que identifica, no incluye una lista extensa, se está ante una especificación de productos concreta acorde con la realidad en el mercado.




2. El Registro ha hecho un análisis rápido del distintivo que su representada desea inscribir, sin tomar en cuenta sus elementos característicos y las diferencias existentes con respecto a la marca base de rechazo. No existe la similitud alegada por el Registro, y ambas marcas pueden coexistir tanto en el mercado como en el Registro de la Propiedad Intelectual.

3. Las marcas no se parecen visualmente, los sonidos que generan son distintos, y las ideas que evocan no permiten ni crean confusión.


4. En el Registro de la Propiedad Intelectual existen marcas inscritas en clase 30 que incluyen el término "FIELD", las cuales coexisten pacíficamente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos:



1. La marca de fábrica , registro 93449, inscrita desde el 11 de octubre de 1995, vigente hasta el 11 de octubre de 2025, titular: MRS. FIELDS GIFTING AND LICENSING, LLC, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: Productos horneados, incluyendo galletas, bizcochos de chocolate y nueces y panecillos, bocadillos de chocolate, café molido y helados (certificación visible a folio 6 a 7 del legajo digital de apelación).



2. La marca de servicios , registro: 93448, inscrita desde el 11 de octubre de 1995, vigente hasta el 11 de octubre de 2025, titular: MRS. FIELDS GIFTING AND LICENSING, LLC, para proteger y distinguir en clase 42 internacional: Servicios de panadería al detalle. (certificación visible a folio 8 y 9 del legajo digital de apelación)

Ambos signos dentro del plazo de gracia para su renovación.

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Considera este Tribunal que no existen hechos de tal naturaleza que deban ser valorados para la resolución del presente proceso.

**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.** De conformidad con la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos, y su Reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca 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.

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 adquiere. 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.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. Al respecto, 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 por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en 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.

[...]



De acuerdo con la norma anterior, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial.

Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

Así, 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; para lo que se debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores



del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse 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 realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) e) y f) de su Reglamento, que refieren a las reglas para calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, e indican que se deben examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando 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:

[...]

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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios;

[...]

De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta y las marcas inscritas:

#### MARCA SOLICITADA



**Clase 30 internacional:** galletas en formas de animales recubiertas de chocolate y grageas.



## MARCAS REGISTRADAS



**Clase 30 internacional:** Productos horneados, incluyendo galletas, bizcochos de chocolate y nueces y panecillos, bocadillos de chocolate, café molido y helados.



**Clase 42 internacional:** Servicios de panadería al detalle.

A nivel gráfico las marcas confrontadas son mixtas, compuestas por elementos denominativos y elementos gráficos. Atendiendo la impresión de conjunto que debe imperar al realizar el cotejo marcario, se determina que, si bien los signos presentan diferencias a nivel gráfico, el elemento denominativo **FIELD/FIELDS** constituye la parte preponderante y el de mayor impacto visual.

Por lo citado, gráficamente la diferencia se reduce a una sola letra ('S' final) que, visualmente, no rompe la impresión general que capta el consumidor medio. Los elementos secundarios (TRAVESURAS/MRS.) son insuficientes para compensar la identidad del núcleo preponderante (FIELD/FIELDS).

Tal y como se verificó en el cotejo gráfico, el vocablo FIELD/FIELDS constituye también el núcleo fonético en los signos, en consecuencia, su pronunciación y sonoridad es muy similar, lo que acredita el riesgo de confusión y asociación empresarial entre las marcas en conflicto.



La pronunciación de FIELD es prácticamente indistinguible de FIELDS, pues el sonido de la 'S' final en las marcas registradas es sutil en el habla coloquial o rápida.

En el aspecto ideológico, el nominativo FIELD, ya sea en singular o plural, es una palabra escrita en idioma inglés que puede ser traducida al español como campo o terreno, por lo que al ser este término el dominante en los signos cotejados, se concluye que existe similitud conceptual.

Después de realizar el cotejo se determina que existe un alto grado de semejanza marcaria, por lo que resulta imperioso el análisis del principio de especialidad, más cuando se trata de marcas que presentan un alto grado de similitud como es el caso de estudio.

Respecto al principio de especialidad la doctrina ha señalado:

[...]

El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguido por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. **(Lobato Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.)**

De esta forma, al analizar los productos que se busca proteger y distinguir con el signo solicitado, se determina que son de la misma naturaleza, sean galletas y panadería. Este tipo de productos se



dirigen al mismo tipo de consumidor, se pueden vender en los mismos puntos, por lo que los canales de comercialización son los mismos o están estrechamente relacionados.

Ante tal semejanza e identidad de productos no es posible aplicar el principio de especialidad y no se debe dar protección a signos similares de marcas registradas que es un derecho derivado de su registro, como lo indica el artículo 25 de la ley de marcas.

El consumidor, al ver una marca con el elemento "FIELD" para galletas en formas de animales recubiertas de chocolate y grageas, y conociendo las marcas anteriores "MRS. FIELDS", pensará que existe una conexión económica o empresarial entre los fabricantes. Podría creer que la marca solicitada es una nueva línea de productos o una filial de la empresa titular de MRS. FIELDS.

Es importante resaltar que la coexistencia de otras marcas con el término "FIELD" no es relevante para este caso, ya que cada solicitud debe ser evaluada de manera individual. Asimismo, no son de recibo los argumentos basados en jurisprudencia previa, por cuanto cada caso debe ser analizado según sus propias características y que los precedentes no son vinculantes para la decisión actual.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por todo lo anteriormente expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de **MONDELEZ PERÚ, S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada, la que en este acto se confirma.



## POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de **MONDELEZ PERÚ, S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:36:37 horas del 15 de enero del 2025, la que en este acto **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 dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**