



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0191-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 2024-9618)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0554-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cinco minutos del veinte de noviembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, portadora de la cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de **MONDELEZ PERÚ, S.A.**, sociedad organiza y existente bajo las leyes de Perú, domiciliada en Avenida Venezuela N° 2470, Cercado de Lima, Perú, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:49:42 horas del 15 de enero de 2025.

Redacta el Juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 16 de septiembre de 2024, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, apoderada especial de **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, pastas, productos de panadería y pastelería, productos de panadería, preparaciones a base de cereales. Posteriormente mediante escrito presentado el 18 de octubre de 2024, limito los productos a proteger a Barquillos recubiertos de chocolate.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 12:49:42 horas del 15 de enero de 2025, rechazó la marca solicitada dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, por presentar similitud y posible riesgo de confusión con los



signos registrados en clase 30 y 42, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Marianella Arias Chacón** apelo y expuso como agravios lo siguiente:

1. El público consumidor no se puede confundir en relación con los productos de la manera como lo indica el Registro, el distintivo que desea inscribir su representada protege exactamente el producto que



identifica. Es una especificación de productos concreta acorde con la realidad en el mercado. La limitación de productos realizada en la contestación de la objeción agregó un factor adicional diferenciador en este caso, que debe ser atendido por este Tribunal.

2. El Registro ha hecho un análisis rápido del distintivo que su representada desea inscribir, no toma en cuenta los elementos característicos y las diferencias existentes 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. El Registro no analizó las marcas en su conjunto, se basó únicamente en un término. Las diferencias visuales, sonoras e ideológicas entre las marcas hacen imposible que el público consumidor se confunda.

4. No se justifica que se objete un distintivo marcario por la coincidencia de una palabra, especialmente tratándose de una marca denominativa compleja, compuesta de tres palabras, estando estas escritas con tipografías especiales. Tampoco procede este rechazo por esta coincidencia cuando existen otros distintivos marcarios que también incluyen el término “field”. El Registro se contradice al rechazar la marca de su representada.

5. La pronunciación de los distintivos es totalmente distintiva, no solo por la cantidad de letras que cada marca tiene, sino también por el hecho que el término “Field” o “Field’s” encontrándose en diferentes posiciones de la marca. En la marca solicitada, se encuentra de primero, mientras que en el caso de la marca base de este rechazo, está de última. Por lo que solicita revocar la resolución apelada.



6. Cita jurisprudencia emitida por el Tribunal y se refiere a la coexistencia de marcas inscritas que incluyen el término “FIELD”.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ajustarse al mérito de los autos, este Tribunal acoge como propios los hechos tenidos como probados por el Registro de Propiedad Intelectual, sea



para este caso los registros de los signos marcarios a nombre de la empresa **MRS. FIELDS GIFTING AND LICENSING, LLC** (certificaciones visibles folio 6 y 8 del legajo de apelación).

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. La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.



Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial. El signo solicitado fue rechazado por causales extrínsecas. Se consideró que incurre en las siguientes prohibiciones:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

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.

[...]



Confrontando los signos marcarios en conflicto, se determina que sí existe semejanza entre ellos en grado tal que el consumidor está en riesgo de confusión o asociación. Para realizar este análisis, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece reglas a seguir:

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;



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; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

Los signos en conflicto son:

Signo solicitado



Barquillos recubiertos de chocolate.

Marcas inscritas



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

En clase 42 internacional: Servicios de panadería al detalle.



La marca solicitada es un signo mixto que se componen de elementos denominativos con grafía especial (FIELD y CUA CUA) y



elementos gráficos (líneas y figuras geométricas). La combinación de estos elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, deben compararse con arreglo a la pauta de visión en conjunto, pero sin perder de vista los elementos dominantes de cada signo.

En el análisis de los signos mixtos se deberá determinar cuál de sus elementos denominativo o gráfico, genera mayor influencia en la mente del consumidor, en el presente caso considera el Tribunal que se trata del término **"FIELD"** es el que posee la función diferenciadora del conjunto marcario, en el mercado el signo solicitado es percibido dando preminencia a esa palabra, el consumidor solicita o busca los productos con ese nombre y no con los demás elementos que resultan secundarios.

De igual forma los signos registrados cuentan con un elemento denominativo preponderante **"FIELDS"**.

Por lo citado, al realizar el cotejo a nivel gráfico, 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 (CUA CUA vs. MRS.) son insuficientes para compensar la identidad del núcleo preponderante (FIELD vs. FIELDS).

Es por esta razón que la similitud gráfica es muy marcada lo que también provoca una vocalización similar y por ende similitud fonética.

En cuanto a lo ideológico, ambos signos despiertan en el consumidor la idea de algo relacionado con campo lo que provoca identidad en ese aspecto. La pronunciación de FIELD es prácticamente indistinguible



de FIELDS, pues el sonido de la 'S' final en el segundo es sutil en el habla coloquial o rápida.

En el aspecto ideológico: **FIELD:** Campo (sustantivo singular en inglés), **FIELDS:** Campos (sustantivo plural en inglés) o un apellido. Por lo anterior la similitud conceptual es muy marcada o similar.

Respecto a los productos, concuerda esta dependencia con el análisis realizado por el Registro debido a que los productos solicitados: **Barquillos recubiertos de chocolate**, engloban y se relacionan con los productos y servicios de las marcas registradas: Productos horneados, incluyendo galletas, bizcochos de chocolate y nueces y panecillos, bocadillos de chocolate, café molido, helados y servicios de panadería al detalle.

Ante tal semejanza e identidad de productos no es posible aplicar el principio de especialidad y no se debe dar protección a copias 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 barquillos rellenos de chocolate, 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 a las 12:49:42 horas del 15 de enero de 2025, 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 12:49:42 horas del 15 de enero de 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

mgm/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