
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0285-TRA-PI



SOLICITUD DE REGISTRO COMO MARCA DEL SIGNO

GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-731)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0041-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuatro minutos del tres de abril de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Roxana Cordero Pereira, vecina de San José, cédula de identidad 1-1161-0034, en su condición de apoderada de la empresa **Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.** organizada y existente según las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, domiciliada en Prolongación Paseo de la Reforma N°1000, Colonia Peña Blanca, Santa Fe, 01210, México Distrito Federal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:14:49 horas del 22 de abril de 2019.

Redacta la jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 29 de enero de 2019 la representante



de la empresa apelante solicitó el registro como marca del signo para distinguir en clase 30: confitería y cajetas.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14:14:49 horas del 22 de abril de 2019, rechazó lo pedido por considerar que resulta engañoso y además que colisiona con un derecho previo de tercero.

La apelante expresa como agravios:

- Que debe aplicarse el principio de especialidad.
- Que el producto final es un confite el cual está conformado por varios ingredientes, por lo que el hecho de que el diseño contenga una cabra no conlleva a confusión.
- Que el signo solicitado es muy diferente a la marca inscrita.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, este



Tribunal tiene por probado el registro de la marca de fábrica , inscripción 128886, cuyo titular es la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, vigente hasta el 4 de octubre del 2021, para distinguir en clase 30: café, té, cacao, azúcar, arroz; tapioca, sagú; sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería; helados; comestibles, miel, jarabe de

melaza; levadura, polvos para esponjar; sal; mostaza; pimienta, vinagre, salsas especias; hielo (folio 17 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza de importancia para lo resuelto.

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: De este modo, debemos referirnos a la naturaleza y elementos del análisis para registración de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 (en adelante Ley de Marcas) de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, y en aplicación de lo dispuesto en el **artículo 8** de la Ley de Marcas, en donde se estipula que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Siendo que tal prohibición se configura; dentro de otros, en los siguientes supuestos: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos, que puedan causar confusión al público consumidor (**inciso a**); y, cuando dichos productos o servicios, aunque sean diferentes, sean susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad (**inciso b**).

La finalidad de una marca es lograr que los productos o servicios que distingue puedan ser fácilmente individualizados en el mercado. Con ello se evita provocar alguna confusión, protegiendo así no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos

tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes no se incluyen dentro del cotejo, porque basta que esas marcas no se confundan y que el consumidor al verlas no las relacione.

Un signo no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre éstos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

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

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Este estudio debe ser realizado por el operador jurídico colocándose en el lugar del consumidor, y, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que éstos despierten, 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 ello se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre los mismos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En consecuencia, la normativa marcaria y concretamente, como se mencionó, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente.

Aplicado lo anterior al caso bajo estudio, se determina que entre la marca inscrita



“TOTI CORONADO”, y el signo propuesto “CORONADO”, existe similitud gráfica y fonética, por cuanto en el signo inscrito, específicamente en la ropa se visualizan las palabras “TOTI CORONADO”, convergiendo con el denominativo del signo solicitado “CORONADO”; por lo que queda claro que la marca de comercio solicitada contiene una

evidente similitud gráfica y fonética que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión. Merece recordar, que lo que llama primordialmente la atención de los consumidores es la parte denominativa, sea, el término empleado “**CORONADO**”, siendo este el elemento de mayor percepción y que hace alusión en cuanto a que las marcas provienen de un mismo origen empresarial al compartir la misma dicción, constituyéndose este componente en la parte preponderante del signo y en este caso también en el factor tópico de cada uno de ellos.

Si bien es cierto el signo solicitado es mixto y se compone no solo de la palabra “**CORONADO**” sino también de la palabra y números “**DESDE 1932**”, además de un dibujo que contiene una serie de elementos entre ellos una cabra dentro de un círculo, no obstante, el elemento que sobresale de entre ellos es como se mencionó, “**CORONADO**”, ya que la indicación “**DESDE 1932**” no destaca en el conjunto del signo de la misma forma que “**CORONADO**”, pasando a ser un elemento secundario que no incide en la distintividad que se requiere para que la marca adquiera ser parte de la publicidad registral. En igual sentido el elemento gráfico, ya que el comparativo entre ambos signos desde la óptica gráfica refieren a animales de similar naturaleza como son una vaca y una cabra.

Por otra parte, dentro del contexto ideológico, no podríamos obviar que al compartir los signos como se ha indicado líneas arriba la misma palabra “**CORONADO**” evocan una misma idea o concepto en la mente del consumidor, por lo que éste las relacionará de manera directa con los productos que comercializa la titular del registro inscrito **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, no siendo posible de esa manera su coexistencia registral.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o

similitud entre ellos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Sin embargo, en el presente caso los productos que pretende proteger la marca solicitada son idénticos y se relacionan con los que protege la marca inscrita. De esta forma si los signos son iguales o similares y los productos que pretenden proteger igualmente son iguales, similares o relacionados, con mucha más razón el signo pedido no puede acceder a su registrabilidad.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles. Para el caso bajo examen, obsérvese que la



marca de fábrica inscrita “ ” protege en **clase 30** internacional: “ *café, té, cacao, azúcar, arroz; tapioca, sagú; sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería; helados; comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal; mostaza; pimienta, vinagre, salsas especias; hielo* ” (folios 17 del expediente principal) y el signo propuesto



pretende la protección de: “ **confitería y cajetas** ” en clase 30 de la nomenclatura internacional de Niza.

Queda claro que los productos son idénticos a los que protege la marca inscrita en cuanto a “ **confitería** ” y relacionados en cuanto a las “ **cajetas** ” que se describe de acuerdo a página de internet: Wikipedia como: “ *En diversos países latinoamericanos se le conoce como cajeta a* ”

una serie de dulces elaborados, principalmente, con leche” ([https://es.wikipedia.org/wiki/Cajeta_\(dulce\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Cajeta_(dulce))). Lo anterior por tratarse de comestible incluido en los productos protegidos por la marca inscrita.

Téngase presente que, debido a que los productos son idénticos y relacionados, tienen la misma actividad mercantil, están dentro de la misma gama de productos comercializados y se expenden dentro de los mismos canales de distribución, por lo que, el consumidor podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar. Situación que evidencia, que de coexistir ambos signos el riesgo de error y confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito sería inevitable, procediendo de esa manera su rechazo.

En virtud del análisis realizado, este Tribunal estima que efectivamente el signo propuesto



en clase 30 internacional, solicitado por la compañía **Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.**, generaría riesgo de confusión, así como asociación empresarial con



respecto al signo marcario inscrito “ ”, dada la identidad contenida en el signo solicitado y la relación existente de los productos que pretende proteger y comercializar respecto al inscrito, procediendo de esa manera su inadmisibilidad por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Ahora, respecto al engaño que indica el Registro de la Propiedad Industrial en su resolución al hacer el análisis de la marca pedida, este Tribunal considera que no lleva razón. De acuerdo con el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que regula la característica del engaño, la marca pedida no conlleva tal característica. Haciendo su estudio, no es dable considerar que por contener el signo un elemento figurativo, en este caso de una cabra, el consumidor “medio o reflexivo” considerará “*...que los productos distinguidos por la marca tienen ciertas características que los diferencian de los demás productos similares, esa característica es: que los confites y cajetas en su composición tienen como base leche de cabra...*” (ver resolución del Registro de Propiedad Industrial folio 60 párrafo cuarto). Bajo ese concepto esbozado por el Registro de origen, se contrapone a lo que la doctrina reiteradamente ha indicado, al decir que:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253.** (subrayado es nuestro).

El propio signo para constituirse engañoso debe de transmitir al consumidor una idea directa que entre en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan. Además, la misma doctrina ha considerado lo siguiente:

“[...] La exclusión del registro de signos engañosos o deceptivos tiene por objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, la protección de los consumidores. [...] El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo. Así, en efecto, mientras que la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y solo prohíbe el registro de signos exclusivamente compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [art. 5.1.g) LM] no se ha incluido el adverbio exclusivamente, lo que conduce a afirmar que, si un elemento

engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el signo considerado en su conjunto. [...]" **Lobato, op. cit., p.p. 253 y 254.**

En el presente caso este Tribunal considera que el signo solicitado no produce engaño ya que no se transmite al consumidor a través del signo, una idea directa que esté en contradicción con el producto, todo lo contrario, perfectamente se pueden hacer cajetas y en general confitería de leche de cabra.

En cuanto a los agravios esgrimidos por la representante de la empresa recurrente, se debe indicar que, sobre el tema del análisis del engaño establecido por el Registro de Propiedad Industrial, remítase el recurrente a lo resuelto por este Tribunal. Sobre lo señalado en cuanto a que los signos son muy diferentes, no lleva razón el apelante, ya que, como fue desarrollado en el cotejo realizado supra, se desprende que, existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos, tal y como se concluyó en la resolución venida en alzada (ver folios 62 al 65 del expediente administrativo donde consta el cotejo o análisis comparativo realizado por el Registro de Propiedad Industrial) y que aún y cuando el signo solicitado es mixto, compuesto por varios elementos, no puede obviarse por parte de este Tribunal que sobresale la palabra **CORONADO** que es justamente el elemento denominativo del signo inscrito.

En cuanto al alegato de que se debe de aplicar el principio de especialidad contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, exige este principio que el objeto de protección de los signos en pugna sea totalmente diferente y que no tengan relación alguna. Sobre el tema, este Tribunal -entre otros- en el **Voto No. 813-2011**, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

“.... éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido

*solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles. Entonces, por la aplicación de este principio se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase, pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor... ” (Agregado el énfasis. **Voto No. 813-2011**)*

Bajo esa inteligencia, y siendo que los productos de las marcas cotejadas son idénticos y claramente relacionados, el principio de especialidad marcaria no puede ser de aplicación en el presente caso. Visto todo lo cual los agravios deben ser rechazados, siendo lo procedente confirmar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, eliminando lo concerniente al engaño.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, citas legales, jurisprudencia, y doctrina, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Roxana Cordero Pereira, en su condición de apoderada de la empresa **Grupo Bimbo S.A.B. de C.V** contra la resolución dictada por

el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:14:49 horas del 22 de abril de 2019, la que se confirma con excepción de lo relacionado con el engaño.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada Roxana Cordero Pereira, en su condición de apoderada de la empresa **Grupo Bimbo S.A.B. de C.V** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:14:49 horas del 22 de abril de 2019, la que en este acto *se confirma*, a excepción de lo relacionado respecto al engaño. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. 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-**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTA SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TNR: 00.72.33

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr