

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2016-0480-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio**

**(CORONADO DESDE 1932) (29, 30)**

**GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V. Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen**

**2016-3881)**

**Marcas y otros Signos**



***VOTO 0087-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del nueve de febrero del dos mil diecisiete***

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Roxana Cordero Pereira, mayor de edad, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-1161-0034, apoderada de GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V., sociedad constituida y existente bajo las leyes de México, domiciliada en Prolongación Paseo de la Reforma 1000 Colonia Peña Blanca, Santa Fe, 01210, México, Distrito Federal, México, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:32:53 horas del 28 de julio del 2016.

***RESULTANDO***

***PRIMERO.*** Que mediante memorial presentado al ser las 12:31:51 horas del 26 de abril del 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada Roxana Cordero Pereira, en su condición de apoderada de la compañía de la sociedad GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V., solicitó la inscripción



de la marca de fábrica y comercio , en las siguientes clases:

**Clase 29** de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “*Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.*”.

**Clase 30** de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “*Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.*”

**SEGUNDO.** Que mediante escrito de las 11:07:04 horas del 23 de junio del 2016, el solicitante limita la lista de productos a proteger de la siguiente forma:

**Clase 29:** *Leche y productos lácteos.*

**Clase 30:** *Dulce de leche (cajeta), crema de avellana, chocolate, galletas, pan, helados y productos de confitería.*

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:32:53 horas del 28 de julio del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.*”, por derechos de terceros.

**CUARTO.** Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 9:51:21 horas del 10 de agosto del 2016, la licenciada Roxana Cordero Pereira representante de GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V., interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio y a su vez, limita nuevamente la lista de productos para que en adelante se lea en clase 30 lo siguiente: “*Dulce de leche (cajeta), chocolate, galletas, pan, helados y productos de confitería*”

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge como hechos con tal carácter los indicados por el Registro de la Propiedad Industrial.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, determinó la inadmisibilidad de la marca solicitada por razones extrínsecas, toda vez que el signo pedido incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ya que podría llevar a confusión al consumidor por estar inscritas marcas con denominación similar propiedad de otro titular marcarario.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente indica en el recurso de apelación, que limita

la lista de productos para que en adelante en la clase 30, se lean los siguientes: “*Dulce de leche (cajeta), chocolate, galletas, pan, helados y productos de confitería*”. Asimismo, que en el año 2006, inscribió la marca denominativa CORONADO en clase 30 bajo el registro 174351, siendo que posterior al 2008 el Registro otorgó protección al registro 202066 en clase 30, sin considerar la transgresión de los derechos ya adquiridos de su representada y permitiendo la coexistencia pacífica entre ambas marcas. Por ello no comprende el porqué de la denegatoria por parte del Registro de la marca solicitada, ya que la marca registrada 202066, inscrita el 12 de julio del 2010 no pudo haber sido registrada por ser inadmisibles por derechos de terceros, según el artículo 8 de la Ley de Marcas.

Considera que, fraccionar los elementos que componen la marca como punto de partida para su calificación, contradice el principio de análisis global, que es incorrecto disecar las marcas con el fin de encontrar similitudes que fundamenten un rechazo, y que el registrador enfoca únicamente la denominación CORONADO obviando el resto de los elementos que hacen distinta y única la marca que solicita protección registral. Por otra parte, se deben descartar los registros 58940, 120159, 129373, 128883, 129410, 128940 y 183555, excluyéndolas en concordancia con la aplicación del principio de especialidad marcario, porque no se está viendo perjudicado derecho alguno sobre tercero. Por último, existe un incorrecto cotejo marcario, pues todas las marcas analizadas cuentan con elementos distintos y únicos que ideológicamente las hacen completamente diferentes entre sí, por lo que todas pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** En cuanto a los agravios expuestos por la solicitante y apelante y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos. En el caso concreto lo que se está solicitando es la marca de fábrica y comercio



en clases 29 y 30 internacional, la cual debe ser cotejada con las marcas

inscritas, por lo que le corresponde como fundamento legal, la aplicación de los artículos 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de su Reglamento. Debe ser dilucidado si la coexistencia de los signos enfrentados puede ser susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

De los citados artículos se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

*“...proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”* (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, los signos bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son las siguientes:

#### **SIGNO SOLICITADO**



**Clase 29** de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir *Leche y productos lácteos*.

**Clase 30** de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir *“Dulce de leche*

*(cajeta), chocolate, galletas, pan, helados y productos de confitería*

### **SIGNOS INSCRITOS**

#### **CORONADO**

*Nombre comercial, registro 58940, para proteger y distinguir en clase 49: “un establecimiento comercial dedicado al comercio de productos lácteos, derivados y similares”*



*Marca de fábrica, registro 120158, para proteger y distinguir en clase 29: “productos lácteos en general”.*



*Marca de fábrica, registro 120159, para proteger y distinguir en clase 32: “bebidas de frutas”.*

#### **CORONADO Donde hacemos bien las cosas,**

*Señal de propaganda, registro 129373, para proteger y distinguir en clase 50: “promocionar la industrialización, distribución y venta de leche y cualquier otro producto lácteo, jugos y refrescos de frutas”.*

#### **CORONADO CHOCOPAleta**

*Marca de fábrica registro 128883, para proteger y distinguir en clase 32: “bebidas no alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas”.*

#### **CORONADO NUBECITAS**

*Marca de fábrica, registro 128889, para proteger y distinguir en clase 29: “Productos lácteos en general”.*

#### **CORONADO CHOCOPAleta**

*Marca de fábrica, registro 128884, para proteger y distinguir en clase 29: “Productos lácteos en general”.*



*Marca de fábrica, registro 128886, para proteger y 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”.*



*Marca de fábrica, registro 129410, para proteger y distinguir en clase 32: “Cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas”.*



*Marca de fábrica, registro 128887, para proteger y distinguir en clase 29: “Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas, encurtidos.”.*



*Nombre comercial, registro 128940, para proteger y distinguir en clase 49: “Un establecimiento comercial dedicado a la comercialización y venta de productos lácteos y helados.”*



*Marca de fábrica, registro 129712, para proteger y distinguir en clase 30: “Helados”.*

### **ZARCERO CORONADO**

*Marca de fábrica y comercio, registro 154899, para proteger y distinguir en clase 29: “Productos lácteos en general”.*



*Marca de fábrica, registro 138225, para proteger y distinguir en clase 29 internacional: “Productos lácteos en general, en especial mantequilla”.*



*Marca de fábrica y comercio, registro 200926, para proteger y distinguir en clase 29: “Productos lácteos en general”.*



*Señal de propaganda, registro 183555, para promocionar en clase 50, producto lácteos en general, a relacionar con la marca nubecitas en clase 29 número de registro 128889”.*



*Marca de fábrica, registro 176616, para proteger y distinguir en 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”.*

Coronado  
i

*Marca de fábrica, registro 202066, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: “Helados”.*



*Marca de fábrica y comercio, registro 206005, para proteger y distinguir en clase 29 internacional: “Queso fresco”.*



*Marca de fábrica y comercio, registro 245076, para proteger y distinguir en clase 29 “Alimentos a base de proteínas lácteas y grasa vegetal, en forma de rebanaditas con sabor a cheddar”.*



*Marca de fábrica y comercio, registro 245780, para proteger y distinguir en clase 29 “Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas, huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.”*



*Marca de fábrica y comercio, registro 245782, para proteger y distinguir en clase 29 internacional “Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas, huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.”*

Al enfrentar dichos signos se determina una estructura gramatical idéntica, cual es la palabra **CORONADO** que está incluida en cada uno de las signos registrados; la marca solicitada



, es mixta compuesta por el diseño de una cabra blanca sobre un círculo y lazo rojo, donde sobresale el término CORONADO y en menor detalle las palabras DESDE 1932; obsérvese que al hacer el correcto análisis global o de conjunto de la marca que nos ocupa, es evidente que la palabra CORONADO es el factor tópico o preponderante, siendo que el resto de los vocablos no otorgan ninguna diferenciación con todos aquellos que se encuentran inscritos, ya que

la marca gira fuertemente alrededor del término CORONADO. Desde el punto de vista fonético todos ellos comparten el término CORONADO que se pronuncia exactamente igual, y aunque varias de estas marcas, nombre comercial o señal de publicidad inscritas, poseen otras palabras como: chocopaleta, nubecitas, toti, zarcero, la barrita, rebanaditas, nutri esencial y nutri plus, la denominación CORONADO como vocablo se distingue sobre las demás. Ideológicamente, el término CORONADO puede corresponder a un apellido, localidad, o conforme lo indicado en el Diccionario de la Real Academia Española: “(Del part. De coronar) m. Clérigo que era tonsurado u ordenado de menores, y gozaba el fuero de la Iglesia”, siendo este el que sobresale, y su concepto y evocación es la misma en la mente del consumidor, lo que podría producir que el consumidor perciba que los signos tienen un mismo origen empresarial, y ello conlleva a la confusión que es precisamente lo que el ordenamiento jurídico marcario trata de evitar, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Tome en cuenta la solicitante que el riesgo de confusión, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto en relación con el giro y actividad del nombre comercial solicitado, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que los productos a proteger por el signo solicitado, están relacionadas con los productos de los signos inscritos. Adviértase, que en la última limitación de productos realizada se pretende *Leche y productos lácteos (clase 29)*, y *“Dulce de leche (cajeta), chocolate, galletas, pan, helados y productos de confitería (clase 30)*, y *los inscritos en ambas clases: son “**productos lácteos en general, derivados y similares, bebidas de frutas, bebidas no***

*alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas, 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, Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas, encurtidos, y helados, mantequilla, Queso fresco, alimentos a base de proteínas lácteas y grasa vegetal, en forma de rebanaditas con sabor a cheddar”.* La similitud y relación entre éstos es inminente.

El hecho de que los listados por su orden protejan productos relacionados, similares y pertenezcan a un sector, canales de distribución y comercialización afín, en la distinción y protección de productos lácteos, abonado a que los signos son similares en su parte denominativa, se configura el riesgo de confusión en el consumidor, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir los signos distintivos.

Es por ello que, lo indicado por la recurrente en lo que respecta a un incorrecto cotejo marcario no es de recibo pues, basta hacer la comparación con algunas de las marcas inscritas, para determinar que existe confusión en cuanto a la denominación y los productos, de modo tal que el Registro actuó correctamente en la oportunidad que se dieron las situaciones que rodean este expediente, y dictó una resolución apegada al ordenamiento jurídico que rige la materia.

Con relación a los agravios de la apelante, la limitación hecha tanto el 23 de junio como el 10 de agosto ambos del año 2016, se pudo comprobar que la inscripción de la marca de fábrica



registro 128886, de clase 30, protege los mismos productos que la solicitada aún con la limitación hecha, específicamente en lo que refiere a pan, helados y productos de confitería. El

diseño de un animal sugerido en la marca inscrita, sea una vaca antropomorfa (con brazos y manos, piernas y pies, vestida con overol), mientras que en la solicitada es imagen de la cabeza y parte del lomo de una cabra, que, si bien se trata de animales diferentes, la palabra preponderante en ambas,



es CORONADO; ocurriendo de igual forma en las marcas de fábrica , registro 129712, y

**Coronado**

registro 202066, que coinciden en la clase 30 internacional protegiendo el mismo producto “Helados”.

En lo que respecta a lo manifestado en su apelación del porqué de la denegatoria de la marca solicitada cuando fue otorgada protección de la marca denominativa CORONADO en clase 30, registro 174351 inscrita en el año 2006, y posterior a ella, en el año 2008 el Registro de la Propiedad Industrial otorgara protección al registro 202066 en la misma clase 30, sin considerar la transgresión de los derechos ya adquiridos. Se le indica a la apelante, que en ese momento el registrador de acuerdo al marco de calificación consideró que ambas podrían coexistir, pues cada caso debe ser resuelto de acuerdo a su propia naturaleza.

Al efecto el Tribunal Registral Administrativo se ha manifestado de la siguiente forma:

***“...no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripción...”*** (Voto de las 14:20 horas del 24 de noviembre del 2011 del Tribunal Registral Administrativo).

Tal y como se pudo apreciar en el estudio marcario, resulta evidente que existe desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, similitud entre los signos analizados, lo anterior en virtud del término dominante y la protección de productos en las mismas clases 29 y 30 internacional, que guardan una estrecha relación en su naturaleza y canales de comercialización nos permite concluir sobre el riesgo de confusión para el consumidor medio.

Conforme lo anterior, cabe destacar, que la identidad encontrada entre el signo solicitado y todos los inscritos corresponde precisamente a la ausencia de una condición que es esencial para la registrabilidad, como es la distintividad. Sin embargo pueden inscribirse signos iguales o similares, pero que protejan productos o servicios distintos. Al efecto el tratadista Manuel Lobato, manifiesta que ello puede ocurrir cuando se aplica el principio de especialidad. El cual establece:

***“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos 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, pág. 293).

De acuerdo con la cita señalada, tenemos, que por la aplicación del Principio de Especialidad 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 y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, dado que el signo solicitado pretende proteger productos en clase 29 internacional y los inscritos también protegen esa clase para los mismos productos, y así ocurre de igual forma en la clase 30 que resultan ser de igual naturaleza y comparten los mismos canales de comercialización y público consumidor, por lo cual no es posible su coexistencia registral y comercial en virtud de derechos de terceros, razón por la cual los agravios del solicitante deben ser rechazados

Por consiguiente, y por imperio de Ley, debe protegerse a las marcas ya registradas en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que ***“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”***. (LOBATO, Manuel, op cit., p. 288).

Conforme a lo expuesto y realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que en aplicación del artículo 8 incisos a) y b), y 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, así como el artículo 24 de su Reglamento, las marcas presentan similitudes y los productos que protegen son idénticos o relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos; situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada y por esa razón debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de cada una de las marcas registradas cotejadas, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que protegen el derecho de exclusiva y que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la ya citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Siendo procedente confirmar la resolución de las 14:32:53 horas del 28 de julio del 2016.

***QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.*** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Por las consideraciones que anteceden, se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación planteada por

---

la licenciada Roxana Cordero Pereira, apoderada de GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas treinta y dos minutos cincuenta y tres segundos del veintiocho de julio del dos mil dieciséis, la que en este acto



*se confirma.* Se deniega la inscripción de marca de fábrica y comercio .  
Se da por agotada la vía administrativa. 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.  
**NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Rocío Cervantes Barrantes*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

***MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES***

***TE. Marcas con falta de distintividad***

***Marca descriptiva***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***