

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0511- TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “LA CORONA” (DISEÑO)

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2008-7303)

VOTO N° 1123-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las once horas cuarenta y cinco minutos del siete de setiembre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por José Paulo Brenes Lleras, mayor, casado, abogado, con domicilio en avenida 11, calles 5 y 7, Número 517, San José, cédula de identidad número 1-694-636, en representación de Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., sociedad constituida y existente bajo las leyes de México, con domicilio en Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña Blanca, Santa Fe, 01210; México, Distrito Federal, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 11:12:22 horas del 3 de marzo de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de julio de 2008, José Paulo Brenes Lleras, en representación de Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**LA CORONA**” (**DISEÑO**), en la clase 30 internacional, para proteger y distinguir “*preparaciones hechas a base de café, sustitutos del café, té, cacao, chocolate, productos de chocolatería, confitería, golosinas, caramelos, azúcar, goma de mascar, edulcorantes naturales; productos de panadería y repostería, pan, levadura, artículos de pastelería, bizcochos, galletas, helados comestibles, sorbetes, miel y substitutos de la miel, cereales, arroz, pastas alimenticias, harina, cereales, productos para sazonar, especias comestibles, condimentos, jarabe de melaza, sal, mostaza,*



hielo, salsas (condimentos); goma de mascar; confitería; chocolates, cacao.”. Productos que posteriormente fueron limitados a los siguientes: “preparaciones hechas a base de cacao, chocolate, productos de chocolatería, confitería, golosinas, caramelos, azúcar, goma de mascar, edulcorantes naturales; helados comestibles, sorbetes, miel y substitutos de la miel productos para sazonar, especias comestibles, condimentos, jarabe de melaza, sal, mostaza, hielo, salsas (condimentos); goma de mascar; confitería; chocolates, cacao.”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 11:12:22 horas del 3 de marzo de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca “**CORONA REAL**”, y por existir similitud gráfica, fonética e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, ya que ambas marcas protegen productos similares en la misma clase 30 de la Clasificación Internacional.

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, vía facsímil el 12 de marzo de 2009 y en original el 17 de marzo de 2009, José Paulo Brenes Lleras, en representación de Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., interpuso recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 11:12:22 horas del 3 de marzo de 2009. Alegando que no hay posibilidad de confusión entre las marcas, que la marca registrada contiene la denominación “real” que es el elemento predominante y que las marcas incluyen diseños que las hacen distintas.

CUARTO. Que ante la audiencia conferida por este Tribunal, el recurrente alegó en contra de la resolución recurrida, además de lo indicado en el resultando anterior, que con base en la limitación de productos realizada las marcas distinguen productos diferentes.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que provoquen indefensión a las partes e

interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

ÚNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita bajo el registro número 138054 la marca de fábrica “**CORONA REAL**” (**DISEÑO**), a nombre de MOLINO CUATRO ASPAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, entidad domiciliada en 24 calle 25-38, Zona 12, Guatemala 01012, Guatemala, para proteger en clase 30 “*Harinas y preparaciones hechas con harina y cereales*” (folios 75-76).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca “**CORONA REAL**” (**DISEÑO**), a nombre de MOLINO CUATRO ASPAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, y darse similitud gráfica, fonética e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores, ya que no existe distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, y por cuanto el signo solicitado protegería, en la misma clase 30, productos iguales y relacionados con los que protegen la marca inscrita.

Analizadas las razones dadas por la entidad recurrente en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, las mismas no son compartidas por este Tribunal.



El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, **dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.**

Este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca solicitada **“LA CORONA” (DISEÑO)**, guarda semejanza gráfica, fonética e ideológica, con la inscrita.

En cuanto al cotejo gráfico, nótese que la parte denominativa de ambas marcas es muy similar, **“LA CORONA”-“CORONA REAL”**, coincidiendo ambas marcas en su elemento predominantes, que es la palabra **“CORONA”**, diferenciándose una de la otra únicamente por el artículo **“LA”** en la solicitada y por la palabra **“REAL”** en la inscrita, mismos que no son capaces de aportar distintividad a las marcas. A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel fonético, toda vez que la pronunciación del elemento preponderante en la marca solicitada, que es la palabra **“CORONA”**, es idéntico a la pronunciación del elemento predominante en la marca inscrita.

Desde el punto de vista ideológico, el resultado del cotejo es el mismo, sea la presencia de similitud entre ambos signos; como se menciona líneas arriba, el elemento **“CORONA”** presente en ambas marcas hace que una evoque la idea de la otra.

Debe tenerse en cuenta que a la hora de realizar el cotejo de las marcas, por mandato del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dársele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.

Por lo dicho, se evidencia que efectivamente existe similitud entre los signos cotejados y la misma es capaz de inducir a error a los consumidores y, conforme la normativa marcaria no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos que uno y otro distingan sean iguales o relacionados. En cuanto este último aspecto señalado, de la igualdad o relación de los productos, pese a la limitación que realizó el representante de la entidad gestionante, entre los amparados por la marca solicitada y los que protege la marca inscrita (todos productos alimenticios), existen una evidente relación que puede llevar al consumidor promedio a confundirse en su acto de consumo, al asociar los productos de una con los de la otra.

Por lo señalado, este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, deben protegerse 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, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado por José Paulo Brenes Lleras en representación de Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 11:12:22 horas del 3 de marzo de 2009, la cual se confirma.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras en representación de Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 11:12:22 horas del 3 de marzo de 2009, la cual se confirma. 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.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.