



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0699-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio: “BUNGE FOODS (DISEÑO)”**

**BUNGE OILS INC, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8678-09)**

**[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]**

## ***VOTO N° 1138-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con diez minutos del catorce de diciembre de dos mil once.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, Abogado, con oficina en Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos- trescientos noventa, en su calidad de Apoderado especial de la empresa **BUNGE OILS INC.**, una corporación organizada y existente conforme a las leyes de Delaware, y domiciliada en Los Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y dos minutos con cuarenta y cinco segundos del primero de julio de dos mil diez.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de Octubre de 2009, el Licenciado **Luis Diego Montero Velazco**, mayor, divorciado una vez, Ingeniero Agrónomo, vecino de Cartago, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la plaza denominada **CONSULTORIA COMERCIAL DE OCCIDENTE C C O SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica tres- ciento uno- doscientos sesenta y seis mil



trescientos cincuenta y cuatro, domiciliada en Cartago, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BUNGE FOODS (DISEÑO)**”, en **Clase 30** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“productos alimenticios de origen vegetal, tales como: harinas, preparaciones hechas de cereales, productos harineros, harinas alimenticias, pan pastelería, levadura, fermento de levadura, polvos para pasteles, cebada molida y harina de cebada.”*.

**SEGUNDO.** Que en fecha 16 de Febrero del 2010, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, de calidades indicadas y en su condición indicada anteriormente de la empresa **BUNGE OILS INC.**, se opuso al registro solicitado, con base en su marca inscrita “**BUNGE**”, en clase 29 de la nomenclatura internacional.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las a las nueve horas con cincuenta y dos minutos con cuarenta y cinco segundos del primero de julio de dos mil diez, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “...**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), **SE RESUELVE:** Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **BUNGE OILS INC.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BUNGE FOODS (DISEÑO)**”, en clase 29 [sic] Internacional, presentada por la sociedad **CONSULTORA COMERCIAL DE OCCICENTE C.C.O S.A.**, la cual se ACOGE. (...)”.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado en fecha 20 de Julio del 2010, la representación de la empresa oponente apeló la resolución final indicada, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, mediante resolución de las trece horas del quince de octubre de dos mil diez, expresó agravios.



**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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

*Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados con carácter relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 7 de agosto de 1996, la marca de fábrica “**BUNGE**”, bajo el registro número **95626**, en **Clase 29** del nomenclátor internacional, que protege y distingue: “*Comidas preparadas, extractos de carne, mermeladas, frutas, gelatinas, productos lácteos, aceites comestibles, grasas y conservas*”; vigente hasta el 7 de agosto de 2016, perteneciente a la empresa **BUNGE OILS INC.** (Ver folios 45 y 46)
- Que mediante documentación aportada dentro de las que se incluyen facturas de venta de la empresa **BUNGE MILING**, que es parte del grupo de empresas **BUNGE**; y declaración jurada rendida por el Vicepresidente de Alimentos e Ingredientes de **BUNGE LATIN AMERICA LLC.**, consta la actividad comercial de la empresa opositora en la venta de productos alimenticios en Costa Rica.(Ver folios 94 al 143, y prueba adjunta al expediente)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte



hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** La resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por la representante de la empresa **BUNGE OILS INC.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“BUNGE FOODS (DISEÑO)”**, en clase 30 de la Clasificación Internacional, la cual acoge, con fundamento en que:

*“En el presente caso la marca solicitada protegerá **“BUNGE FOODS (DISEÑO)”**: Productos alimenticios de origen vegetal, tales como ; harinas, preparaciones hechas de cereales, productos harineros, harinas alimenticias, pan, pastelería, levadura, fermento de levadura, polvos para pasteles, cebada molida y harina de cebada, en clase 29 [sic] Internacional; resulta evidente que no existe relación, ni coincidencia con los productos protegidos por la marca inscrita BUNGE, a saber: Comidas preparadas, extractos de carne, mermeladas, frutas, gelatinas, productos lácteos, aceites comestibles, grasas y conservas, en clase 30 internacional. Por tanto no existe un nexo entre los mismo, no guardan una relación directa, lo que no genera riesgo de confusión y riesgo de asociación entre los consumidores, los cuales pueden distinguir claramente entre los servicios de la empresa solicitante y los de las empresas oponentes.*

*De lo expuesto se concluye que resulta innecesario realizar el cotejo marcario, ya que la marcada diferencia que existe entre los productos que protege el signo solicitado, y los productos que protegen los signos inscritos a favor de la empresa oponente, impide que se genere cualquier riesgo de confusión al público consumidor, con independencia del nivel de similitud que eventualmente pudieran presentar los signos”*



Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, en concreto fueron que el criterio del Registro para rechazar la oposición presentada por su representada es incorrecto por cuanto el cotejo marcario y el análisis sobre la similitud deben realizarse tomando en cuenta los intereses del consumidor y para ello, debe hacerse un estudio exhaustivo de las semejanzas y diferencias de las marcas contrapuestas, consideraciones que dejó de lado el Registradora a la hora de emitir su criterio, debiendo tener como hecho factico que su Representada, BUNGE OILS, tiene inscrita la siguiente marca ante el Registro de la Propiedad Industrial. Asimismo en el año 1998, BUNGE FOODS CORPORATION , empresa del mismo grupo comercial- obtuvo el registro de la marca BUNGE FOODS en clase 30, registro N°106126, para distinguir y proteger: cubiertas de caramelo y dulce de chocolate, mezclas hechas a base de harina, y el registro de la marca BUNGE FOODS ( Diseño) en clase 30, con el mismo diseño que la solicitud de marcas, que posteriormente al finalizar los 10 años de registro por un asunto administrativo las marcas no fueron renovadas, no obstante las marcas siempre se han mantenido en uso y nunca han cesado de ser comercializadas bajo ese nombre. Además puntualiza sobre lo manifestado por el Vicepresidente de Ventas de BUNGE MILLING-empresa parte del mismo grupo comercial de BUNGE OILS INC, en la declaración jurada que se adjunta en la que se indica que la empresa cuenta con presencia internacional en América Central y que el Grupo de empresas de BUNGE, y han utilizado el nombre BUNGE como marca comercial durante varias décadas.

En virtud de lo anterior, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS.** Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el cotejo marcario se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

<b>MARCA INSCRITA:</b>	<b>MARCA SOLICITADA:</b>
<b>BUNGE</b>	<b>“BUNGE FOODS (DISEÑO)”</b>
<b>QUE PROTEGE Y DISTINGUE:</b>	<b>QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:</b>



<b>En clase 29 de la Nomenclatura Internacional:</b>	<b>En clase 30 de la Nomenclatura Internacional:</b>
<i>“Comidas preparadas, extractos de carne, mermeladas, frutas, gelatinas, productos lácteos, aceites comestibles, grasas y conservas”</i>	<i>“productos alimenticios de origen vegetal, tales como: harinas, preparaciones hechas de cereales, productos harineros, harinas alimenticias, pan pastelería, levadura, fermento de levadura, polvos para pasteles, cebada molida y harina de cebada”</i>

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, la marca solicitada **“BUNGE FOODS (DISEÑO)”**, que se pretende inscribir para distinguir y proteger en clase 30 de la nomenclatura internacional los productos antes señalados, con la marca inscrita **“BUNGE”**, en clase 29 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger los productos indicados supra, tenemos, que en el orden gráfico la marca inscrita se compone de la palabra **“BUNGE”** término igual al vocablo con el cual inicia la el signo que se pretende inscribir.

Derivado de lo anterior, desde el punto de vista fonético, ambos signos acaban teniendo una sonoridad similar, de ahí, su semejanza auditiva.

Desde el punto de vista ideológico o conceptual, ambas palabras no cuentan con un significado en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, lo que implica, que desde el nivel ideológico no existe similitud.

En virtud de lo antes expuesto, de este Tribunal considera que existe una similitud gráfica y fonética entre el signo solicitado y el inscrito, resultando, que esa similitud conduce a error o engaño al consumidor, de ahí, que este Tribunal comparta lo manifestado por el representante de la empresa apelante cuando señala que: *“Nótese que en anterior listado, TODOS los productos*



*están relacionados con la lista de productos solicitados por Consultora Comercial de Occidente CCO S.A. La lista comprende productos alimenticios de origen vegetal, tales como : harinas, preparaciones hechas de cereales, productos harineros, harinas alimenticias, pan, pastelería, levadura, fermento de levadura, polvos para pasteles, cebada molida y harina de cebada. Como podemos observar, todos los productos se relacionan, por lo que asumimos que lo que se pretende es que sean identificados con BUNGE aprovechándose así de una marca que claramente está bien situada en el mercado hace mucho tiempo a nombre de mi Representada.”*

La marca propuesta “**BUNGE FOODS (Diseño)**” copia parte del nombre de la marca propiedad de mi representada “**BUNGE**”, y además agrega el término FOODS que traducido al español es el plural de alimento, por lo que se observa entonces que la misma pretende proteger productos de la misma especie que los protegidos por los distintivos propiedad de la empresa BUNGE OILS INC., lo cual se tiene como hecho demostrado mediante la prueba aportada y que se encuentra adjunto al expediente, que ejerce una actividad comercial respecto a los productos que protege y distingue, por lo que llamaría a confusión al público consumidor siendo que se trata de productos incluidos en este mismo ámbito.

Por otra parte, resulta necesario mencionar, que el examen o el cotejo marcario debe hacerse también, en relación a los productos para los que fue solicitada la marca, frente a los que ampara la marca ya inscrita. De tal forma, que no es registrable un signo cuando sea semejante o idéntico con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también idénticos o relacionados.

En el presente caso, las marcas bajo estudio protegen y distinguen productos destinados al consumo humano, lo que podría generar una convergencia competitiva entre éstos, siendo, que el consumidor puede verse confundido acerca del origen empresarial. En relación a lo indicado





anteriormente, debemos señalar, que el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone:

*“(...) 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. (...)”.*

Por consiguiente, y en virtud de lo expuesto, este Tribunal considera que de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“BUNGE FOODS (Diseño)”** sería en primer término consentir un quebranto de la normativa marcaria en perjuicio de la empresa **BUNGE OILS INC.**, titular de la marca de fábrica **“BUNGE”**, ello de conformidad con lo dispuesto en el numeral 25° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Este Tribunal arriba a la conclusión de que, al contrario de lo que se sostuvo en la resolución venida en alzada, entre los signos contrapuestos no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza gráfica y fonética, podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque el signo cuyo registro se solicita “BUNGE FOODS (Diseño)”, se destinaría a la protección de productos de la misma naturaleza, a la que pertenece la marca de la empresa opositora, “BUNGE”, asimismo con productos relacionados a ésta.

La problemática potencial, práctica y jurídica de lo expuesto, es que la innegable conexión gráfica entre los signos contrapuestos, porque denominativamente resultan muy similares, daría como resultado una fortísima probabilidad de que surja un riesgo de confusión (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) entre los productos que desplegarían en el mercado los aquí contraparte, por cuanto se relacionan entre sí (v. artículos 8°, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8° inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento);



y se podrían ofrecer de igual manera ante el público consumidor, y éste sería el mismo tipo de destinatario (v. artículo 24, inciso f. del Reglamento de la Ley de Marcas).

Por consiguiente, la concurrencia de los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra en perjuicio de la empresa opositora, “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquélla y los productos de la empresa solicitante, lo que no puede ser permitido por este Órgano de Alzada.

**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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cincuenta y dos minutos con cuarenta y cinco segundos del primero de julio de dos mil diez, la que en este acto se revoca y en su lugar, se acoge la oposición presentada por la empresa **BUNGE OILS INC.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BUNGE FOODS (DISEÑO)**”, en **Clase 30** de la clasificación internacional, presentada por el



Licenciado **Luis Diego Montero Velazco**, en representación de la plaza denominada **CONSULTORIA COMERCIAL DE OCCIDENTE C C O SOCIEDAD ANONIMA**, la cual se deniega. 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

### **Inscripción de la marca**

- TE. Oposición a la inscripción de la marca**
- TE. Solicitud de inscripción de la marca**
- TG. Marcas y signos distintivos. Cotejo Marcario**