



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0935-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (CHURRITOS diseño) (30)**

**Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-3757)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]**

## ***VOTO No. 591-2015***


***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta minutos del veinticinco de junio del dos mil quince.***

Recurso de Apelación interpuesto por la ***Licenciada Roxana Cordero Pereira***, mayor de edad, soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-1161-034, Apoderado Especial de la compañía ***Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.***, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas diecisiete minutos seis segundos del veintiuno de octubre del 2014.

### ***RESULTANDO***

***PRIMERO.*** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las diez horas cincuenta y tres minutos tres segundos del cinco de mayo del 2014, el ***Lic. Freddy Fachler Grinstein*** Apoderado Especial de la compañía ***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 N° 1000, Colonia Peña Blanca, Santa Fe, 01210, México, Distrito



Federal, México, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio , en clase **30** de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger: “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 el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas diecisiete minutos seis segundos del veintiuno de octubre del 2014, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE:** *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]*”.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas veintiocho minutos catorce segundos del treinta y de octubre del 2014, la **Licenciada Roxana Cordero Pereira** en la representación indicada, presentó **Recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro plazo legal previo a las deliberaciones de rigor.

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



### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de fábrica: **CHURRITOS DIANA**, registro 160592, cuyo titular es **PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A. de C.V.**, inscrito el 18 de julio del 2006 y vence el 18 de julio del 2016, en clase 30, para proteger y distinguir: “*Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café, harinas y preparaciones hechas de cereales; pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos), especias; hielo..*” (Folio 4 y 44).

**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 rechaza la inscripción de la marca solicitada, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito por cuanto gráfica y fonéticamente son similares, y es inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir los signos en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos. Consecuentemente la marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente en sus agravios manifiesta, que es titular de la marca “Barcel” registro 78435 así como la marca “CHURRITOS” registro 89412, razón por la cual no considera que exista inconveniente en otorgarle un diseño a una marca de su representada que ya ha sido registrada en



el Registro de la Propiedad Industrial con anterioridad. Que este mismo Registro violenta su derecho a inscribir su marca justificando una posible confusión al público consumidor, y considera que se omitió hacer el análisis global de la marca a la hora de realizar la calificación registral debida a que fracciona sus elementos emitiendo un criterio únicamente sobre uno de ellos sea Churritos y no sobre “Barcel” diseño altamente distintivo.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

*[...] Ningún signo podrá ser registrado con 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 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.*

Esta norma es el principal fundamento para proteger las marcas inscritas de la imitación o usurpación, ya que sigue el criterio de respetar la verdadera procedencia de productos o mercancías, siendo entonces que el riesgo de confusión entre signos similares se produce, en principio, cuando las marcas, por diferentes motivos, se confunden una con la otra, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante. Así, para evitar que se produzca esa confusión, se prohíbe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, por lo que no es necesario que exista una identidad absoluta, sino que basta que por impresión visual, auditiva o ideológica, el público consumidor se vea confundido.



Al respecto, conviene traer a colación que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el **“riesgo de confusión”**, con el cual se colocan a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben realizar su elección o escogencia, tal y como lo establece el referido numeral 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya transcrito.

Ahora bien, al ahondar sobre el examen de signos semejantes o similares, a los efectos de determinar el eventual riesgo de confusión, el tratadista Jorge Otamendi afirma que en general, aunque el espíritu de la legislación marcaria es el de evitar la confusión, eso no implica que los signos deban ser **“inconfundibles”**, sino que basta con que sean **“claramente distinguibles”**, o al menos **“de fácil diferenciación”** (Derecho de Marcas, Lexis Nexos Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p. 142), criterio que fue anticipado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando apuntó lo siguiente:

***“El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos.***

***“Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del ‘riesgo de confusión’, evitando que las marcas sean ‘claramente distinguibles’. La existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase. ” (Ver Proceso 09-IP-94, sentencia del 24 de marzo de 1995).***



Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un *riesgo de confusión* o *riesgo de asociación* en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.


A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, ordena el cotejo de los mismos. Cotejo que resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente el signo solicitado provoque en relación con los inscritos un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo a dictaminado que “[...] el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles [...] Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] así tenemos que: la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; [...]” *Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005.*




Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* 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 tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En el caso que nos ocupa, la marca inscrita y la marca propuesta, son las siguientes:


	<i>Registrada</i>	<i>Solicitada</i>
<i>Signo</i>	<i>Churritos Diana</i>	
<i>Marca</i>	De fábrica	De fábrica y comercio
<i>Registro</i>	160592	
<i>Estado</i>	Productos	Productos
<i>Protección y Distinción</i>	Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café, harinas y preparaciones hechas de cereales; pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos), especias; hielo.	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.
<i>Clase</i>	30	30
<i>Titular</i>	Productos Alimenticios Diana S.A. de C.V.	Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.



Destaca que la marca solicitada , se encuentra contenida en la marca inscrita **CHURRITOS DIANA**, propiedad de Productos Alimenticios Diana S.A. de C.V, y ambas comparten la clase 30, aunado a que los productos a proteger y distinguir son idénticos, cuestión que implicaría un riesgo de confusión al público consumidor, porque circularían en un mismo mercado; y porque existe la posibilidad de que pueda coincidir su exposición en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, por lo que podría darse una similitud real para el consumidor, quien podría verse confundido, siendo esto lo que justamente se pretende evitar, por cuanto el comprador de los productos les podría atribuir, en contra de la realidad, un origen empresarial común, es decir, que provienen de un mismo productor o comercializador, desnaturalizándose la función principal de una marca.

En el presente caso, tenemos que la marca inscrita es denominativa, mientras que la solicitada es mixta, sea con contenido denominativo y gráfico. Aplicando el análisis de primera



impresión, se observa como en el signo resalta la palabra  como la parte con mayor carga de distinción, constituyéndose así en el elemento central, preponderante y/o predominante; el factor tópico que recordará el consumidor y que lo lleva a la confusión; mientras que la palabra “Barcel” ubicada en la parte superior dentro de un cuadrinomio rojo no crea dentro de la propuesta una carga de distinción entre ellas, más bien es casi imperceptible en la totalidad del marco solicitado, denotando aun más la falta de distintividad que debe ostentar una marca para ser registrable.





Existe entonces entre los signos en cuestión una existente identidad gráfica, fonética e ideológica por la inclusión del término **CHURRITOS** en ellas, con lo que tal como se expreso crea la clara posibilidad de que el consumidor se confunda acerca del origen empresarial de los productos, pudiendo razonablemente considerar que éste es el mismo para todos los que se distinguen con los signos apuntados. Además esta situación podría hacer que el consumidor medio crea que estos signos, - solicitado e inscrito - están relacionados y asociados bajo el mismo sector empresarial, que es precisamente la confusión que trata de evitar la Ley de Marcas, 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, creando también un falsa creencia en el consumidor, 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.

En relación a los agravios manifestados por el recurrente en lo que respecta al vocablo “Barcel” este no es “altamente distintivo”; la palabra está escrita en letra pequeña, y un dibujo, el cual se refiere a un cuadro color rojo y dentro una figura que asemeja una B con una pequeña palabra Barcel ubicada bajo esta misma y que se confunde con el fondo por sus colores cálidos, cuestión que la hace prácticamente imperceptible a los ojos del consumidor, por lo que no podría considerarse que dicho elemento le proporcione la distintividad necesaria al signo para poder coexistir registralmente.

Por ello debe quedar claro que:

***“El Registro debe propender siempre a la protección de la marca inscrita...”***

(Sala Primera Civil de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 650 de las 9:35 horas del 10 de noviembre de 1964).



Conforme a lo expuesto y efectuado el estudio de los agravios del apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que debe aplicarse el artículo 8, incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que las marcas presentan similitudes en su denominación 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 la marca registrada cotejada, 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.

Tome en cuenta la solicitante que el riesgo de confusión existe, por la semejanza entre ambos signos y además por la relación entre los productos que identifican esos signos. Siendo procedente confirmar la resolución de las quince horas diecisiete minutos seis segundos del veintiuno de octubre del 2014, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por la *Licenciada Roxana Cordero Pereira*, Apoderado Especial Administrativo de de la compañía *Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.*, sobre la inscripción de la inscripción de marca de fábrica y

comercio



**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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por la ***Licenciada Roxana Cordero Pereira***, en representación de la sociedad ***Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas diecisiete minutos seis segundos del veintiuno de octubre del 2014, la cual *se confirma*, denegando el registro de la marca de



fábrica y comercio , en clase **30** de la clasificación Internacional, presentado por el recurrente. 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***



***MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES***

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

***Marca descriptiva***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***