



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0710-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca (GOLDEN NUTS) (29)

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

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2014-3850)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0691-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinte minutos del diecisiete de setiembre 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, apoderada especial de la compañía **GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas veintisiete minutos cincuenta y siete segundos del veintiuno de agosto del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las catorce horas cuarenta y tres minutos veinte segundos del seis de mayo del dos mil catorce, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado ***Hernán Pacheco Orfila***, mayor de edad, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-585-980, en su condición de apoderado especial de la compañía **GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.**, organizada 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 la inscripción de la marca de fábrica y comercio ***GOLDEN NUTS***, en ***clase 29*** de la nomenclatura Internacional de Niza,



para proteger y distinguir “*Productos de 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 comestible*”.

SEGUNDO: Que al ser las once horas veinte minutos ocho segundos del veintiséis de junio del 2014, la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.** limita la lista de productos de la siguiente forma: “*frutas secas, jaleas, confituras, compotas, aceites y grasas comestibles que contienen nueces*”.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas veintisiete minutos cincuenta y siete segundos del veintiuno de agosto del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.*”

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las doce horas treinta y tres minutos treinta y seis segundos del dos de setiembre del dos mil catorce, la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, mayor de edad, soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-1161-034, representante de la compañía **GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación contra la resolución final antes referida.

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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter los siguientes:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de fábrica **GOLDEN GREEN**, registro 160035, cuyo titular es **ALINTER, S.A.**, inscrito el 7 de julio del 2006 y vigente al 7 de julio del 2016, en clase 29 internacional, para proteger y distinguir: *“Carne, pescado, en su variedad de atún enlatado, sardinas, aves y caza; extractos de carne, aceites y grasas comestibles. Frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; conservas, encurtidos”*. (Ver Folio 5, 51).
- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de fábrica y comercio **GOLDEN AGE**, registro 195142, cuyo titular es **COMPAÑÍA NUMAR, S.A.**, inscrito el 16 de octubre del 2009 y vigente al 16 de octubre del 2019, en clase 29 internacional, para proteger y distinguir: *“Carne, pescado, aves y caza, Extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, margarinas, mantecas y mantequilla”*. (Ver Folio 7, 53).
- 3- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de comercio **GOLDEN CRISP**, registro 177929, cuyo titular es **COMPAÑÍA NUMAR, S.A.**, inscrito el 25 de julio del 2008 y vigente al 25 de julio del 2018, en clase 29 internacional, para proteger y distinguir: *“Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, margarinas”*. (Ver Folio 9, 55).



- 4- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de fábrica **EL DORADO**, registro 147652, cuyo titular es **PESCADOS INDUSTRIALIZADOS S.A. de C.V.**, inscrito el 28 de mayo del 2004 y vigente al 28 de mayo del 2014, en clase 29 internacional, para proteger y distinguir: “*Camarón, sardina, atún, pescado y productos del mar*”. (Ver Folio 11, 57).

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. Que el Registro de la Propiedad Industrial, consideró rechazar la inscripción de la marca **GOLDEN NUTS** dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita, por cuanto gráfica y fonéticamente son similares y busca proteger los mismos productos en clase 29 internacional. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a través de signos marcarios distintivos, donde la marca propuesta violenta el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la apoderada especial de la compañía en cuestión, indica en su apelación que su marca no posee ningún tipo de similitud con las marcas registradas, ni gráfica, ni fonética, ni ideológicamente, por lo que no transgrede los derechos de sus titulares, siendo que el cotejo marcario realizado por el Registro es incorrecto y transgrede el principio de legalidad ya que no se puede fraccionar una marca para su análisis, siendo que la interpretación del calificador deviene en un criterio meramente subjetivo.

Que la palabra **GOLDEN** dota de distintividad la marca solicitada y resulta incongruente el criterio de calificación cuando existen inscritas varias marcas con la palabra **GOLDEN**. Que el término **NUTS** le otorga suficiente distintividad, pues su marca protege productos que



contienen nueces como frutas secas, confituras, jaleas, entre otros. El término *NUTS* es genérico si protegiera únicamente nueces y este no es el caso.

Que la similitud no es razón suficiente para el rechazo, pues esta similitud no es capaz de causar confusión, y en este caso el calificador ha sido incapaz de determinar o probar el riesgo de confusión.

Siendo entonces que los alegatos del Registro son totalmente infundados, ya que los productos protegidos contengan nueces es suficiente para determinar que la perspectiva que el consumidor tenga de estos productos respecto a los protegidos por las otras marcas registradas no les permitirá que los confundan.

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) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

[...] 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.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior. [...]

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 ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

Artículo 24. —Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. [...]

[...] c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...]

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha 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.

Y en el caso que nos ocupa, el signo propuesto y la marca inscrita es la siguiente:

<i>Signo</i>	<i>GOLDEN NUTS</i>	<i>GOLDEN GREEN</i>	<i>GOLDEN AGE</i>	<i>GOLDEN CRISP</i>
<i>Registro</i>	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrito</i>	<i>Inscrito</i>	<i>Inscrito</i>
<i>N°</i>	<i>-----</i>	<i>160035</i>	<i>195142</i>	<i>177929</i>
<i>Marca</i>	<i>de Fábrica y Comercio</i>	<i>de Fábrica</i>	<i>de Fábrica y Comercio</i>	<i>de Comercio</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>frutas secas, jaleas, confituras, compotas, aceites y grasas comestibles que contienen nueces</i>	<i>Carne, pescado en su variedad de atún enlatado, sardinas, aves de caza; extractos de carne, aceites y grasas comestibles. Frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos, conservas, encurtidos.</i>	<i>Carne, pescado, aves y caza, Extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, margarinas, mantecas y mantequilla</i>	<i>Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, margarinas</i>
<i>Clase</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>29</i>
<i>Titular</i>	<i>GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.</i>	<i>ALINTER, S.A.</i>	<i>COMPAÑÍA NUMAR, S.A.</i>	<i>COMPAÑÍA NUMAR, S.A.</i>

Como puede observarse en el caso que se analiza, existe en la publicidad registral otras marcas inscritas alrededor de la solicitada *GOLDEN NUTS* como lo son las marcas *GOLDEN GREEN, GOLDEN AGE, GOLDEN CRISP*, cuyo titular es *ALINTER, S.A.* y la



COMPAÑÍA NUMAR, S.A. para estas dos últimas. La solicitada es una marca denominativa sin grafía especial y donde en todas coincide el término **GOLDEN** (cuyo significado al idioma español es “**DORADO**”¹) existiendo entre los signos una identidad desde el punto de vista gráfico y fonético, incluso ideológico por el hecho de que en todas el vocablo dominante y distintivo evoca la misma idea del color dorado, amarillo como el oro o que tiene brillo del oro.

Por otra parte, la palabra “**NUTS**”² que en castellano se traduce como **NUECES**, en el primer escenario resulta inapropiable y falta de distintividad en relación a los productos a proteger, cuestión que cambia y hace que se elimine el engaño cuando el solicitante limita sus productos a “*frutas secas, jaleas, confituras, compotas, aceites y grasas comestibles que contienen nueces*”, misma que fue aceptada por el Registro de la Propiedad”; pero esta limitación que elimina el engaño, al no ser “**NUTS**” un elemento apropiable, no le genera distintividad a “**GOLDEN**”, siendo que entonces se enfrenta a las instancias de derechos de terceros pues ese término como se observa en el cotejo, está incluido en la solicitada ocasionando posibilidad de confusión directa e indirecta, no pudiendo coexistir en los demás, causando confusión en el consumidor de manera directa o indirecta.

Esa **confusión directa** en el consumidor, que puede suceder cuando el comprador del producto atribuya, a los productos que se le ofrecen, un origen empresarial común, por la similitud que puedan guardar los términos, o en la que también pueda ocurrir lo que en doctrina se ha denominado **confusión indirecta**:

“...La confusión indirecta también engaña al consumidor, aunque en forma diferente. Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente las fabricó. [...]”

¹ <https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=traductor>

² *Ibíd.*



Hay casos en los que algún comerciante utiliza un elemento común en todas sus marcas, con la clara finalidad de que todas ellas sean asociadas entre sí y a un mismo origen. A este grupo de marcas se las denomina “familia de marcas”. El concepto es ajeno a la Ley de Marcas ya que ésta protege a las marcas individualmente, y es por ello que en alguna oportunidad se le ha negado una protección especial. El que no exista tal protección específica en dicha ley no significa que pueda impunemente provocarse confusión indirecta, o porque no directa...” (Jorge Otamendi en “Derecho de Marcas” 4ta ed, Abeledo-Perrot, 2002, p. 144)

Esta posibilidad de confusión al público consumidor por la identidad de términos en su grafía, pronunciación y evocación, disminuye sustancialmente la distintividad respecto al denominativo, lo cual concibe el ya indicado riesgo de confusión en el tráfico mercantil.

En el mercado nacional e internacional, las marcas se crean e inscriben para ser utilizadas, se protegen porque su inscripción otorga al titular el derecho exclusivo de impedir que otras personas utilicen una marca igual o similar para los mismos productos o servicios, y evitar con ello confusión en los consumidores, dando un derecho de exclusiva al titular con el fin de que esos productos o servicios que ofrecen puedan ser distinguidos, ésta es la protección que refiere el artículo 25 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, el llamado **Derecho de exclusiva**, donde la denominación **GOLDEN** está protegida por signos anteriores e inscritos en la publicidad marcaria, que de acuerdo a la norma indicada, los titulares **ALINTER, S.A.** y la **COMPAÑÍA NUMAR, S.A.** tienen un derecho de exclusiva sobre su signo inscrito.

El público consumidor al visualizar las marcas referidas va a captar con mayor facilidad la palabra “**GOLDEN**”, término que como puede apreciarse los distintivos comparten, ese rasgo que tienen en común podría inducir a los consumidores a asociar los distintivos entre sí, y al mismo tiempo, llevarlos a pensar que los productos a que se refieren una y otra marca participan de un origen empresarial común. De ahí, que considera este Tribunal que los consumidores al tener la marca pretendida **GOLDEN NUTS** para distinguir en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, “*frutas secas, jaleas, confituras, compotas, aceites y*



grasas comestibles que contienen nueces”, frente a los signos **GOLDEN GREEN**, **GOLDEN AGE** y **GOLDEN CRISP**, que protegen igualmente en la clase 29 entre sus productos: “*Frutas secas, ... jaleas, compotas, aceites y grasas comestibles*” podrían confundirse, de tal manera que el permitir la existencia de tales signos en el mercado genera riesgo de confusión entre los consumidores, respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen los mismos, y en razón, que los signos enfrentados se encuentran en la misma clase 29, y a su vez, tienen un mismo concepto “**GOLDEN**”.

Conforme lo expuesto, considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende amparar de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, como ocurre en el caso concreto, donde efectivamente se demuestra que las compañías **ALINTER, S.A.** y **la COMPAÑÍA NUMAR, S.A.**, poseen ya su derecho de inscripción conforme a la ley marcaria, gozan “del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión”.

Al respecto, 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).

Es entonces por la que este Tribunal no comparte los agravios que la recurrente expone, ya que como queda demostrado la marca solicitada tiene un alto rango de confusión y el riesgo de asociación para con el consumidor.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, habiendo realizado el debido análisis y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y efectuado el



estudio de la apelación, este Tribunal concluye, que debe aplicarse el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el artículo 24 de su Reglamento, que indiscutiblemente lleva a establecer una identidad existente entre los signos enfrentados desde un punto de vista gráfico, fonético e ideológico, así como que 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.

Por lo anterior es procedente confirmar la resolución de las trece horas veintisiete minutos cincuenta y siete segundos del veintiuno de agosto del dos mil catorce, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, apoderada especial de la compañía **GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.**, sobre la inscripción de la marca de fábrica y comercio **GOLDEN NUTS**, en clase 29 Internacional para proteger y distinguir “*frutas secas, jaleas, confituras, compotas, aceites y grasas comestibles que contienen nueces*”.

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 especial de la compañía **GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas veintisiete minutos cincuenta y siete segundos del veintiuno de agosto del dos mil catorce, la que en este acto *se confirma*. Se deniega la inscripción de la marca de fábrica y comercio ***GOLDEN NUTS***. 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

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55