



RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2015-0411-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio “BÚFALO (diseño)”

HERDEZ, S.A. DE C.V. Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen número 2015-783)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 873-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las quince horas con diez minutos del cinco de noviembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado de la compañía **HERDEZ, S.A. DE C.V.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de México y domiciliada en Calzada Bartolo Naucalpan No. 360, Col. Argentina Poniente, Delegación Miguel Hidalgo, C.P 11230, México, Distrito Federal, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y ocho minutos, diecinueve segundos del veintiuno de abril del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiocho de enero del dos mil quince, el licenciado **Harry Zurcher Blen**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó en el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del signo:



como marca de fábrica y de comercio bajo el expediente número **2015-873**, para proteger y distinguir, en la clases **29** y **30** de la Clasificación Internacional de Niza, los siguientes productos: **Clase 29**: “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 31**: “Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta.”

En virtud de la prevención realizada por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:12:55 horas del 4 de febrero del 2015, la representación de la compañía solicitante, procede a **limitar la lista de productos** de la **clase 31** de la Clasificación Internacional de Niza, para que en adelante se lea así: “Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, malta.”

SEGUNDO. Mediante resolución final de las ocho horas, treinta y ocho minutos, diecinueve segundos del veintiuno de abril del dos mil dieciocho, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “[...] **1) Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada “BUFALO (diseño)”** para los siguientes productos para la clase 29 internacional: “carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”. II-, Se procede a continuar con el trámite respectivo correspondiente a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “BUFALO (diseño)” en clase 31 por principio de especialidad para los siguientes productos: “granos y productos agrícolas,



hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, malta”, y parcialmente en la clase 29 de la siguiente manera: “frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos [...]”

TERCERO. Por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el catorce de mayo del dos mil quince, el licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de la empresa **HERDEZ S.A. DE C.V.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución supra citada, siendo, que el Registro referido en resolución dictada a las ocho horas, cuarenta y siete minutos, cuarenta y ocho segundos del veinte de mayo del dos mil quince, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución de las ocho horas, cincuenta minutos, cuarenta y ocho segundos del veinte de mayo del dos mil quince, admite el recurso de apelación, y por esta circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa



BLUE BUFFALO COMPANY, LTD, la marca de fábrica y de comercio



desde el 21 de mayo del 2012, vigente hasta el 21 de mayo del 2022, bajo el registro número **218698**, que protege y distingue, “ Galletas para perros, alimento para perros, gasolinaz para perros, alimento para gatos, golosinas para gatos, bebidas para mascotas, alimentos para mascotas, golosinas para mascotas”, en **clase 31** de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 37 a 38).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando



la inscripción de la marca de fábrica y de comercio 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”, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, y en **clase 31** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, “Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, malta.” Existe en la publicidad registral según consta a folio 13 del expediente, la marca de



fábrica y de comercio registro número **218698**, en **clase 31** de la Clasificación Internacional de Niza, que protege y distingue “Galletas para perros, alimento para perros, golosinas para perros, alimento para gatos, golosinas para gatos, bebidas para mascotas, golosinas para mascotas”, propiedad de la empresa **BLUE BUFFALO COMPANY, LTD**, El registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las ocho horas, treinta y ocho minutos, diecinueve segundos del veintiuno de abril del dos mil quince, resolvió: “[...] I- Rechazar la inscripción de la solicitud presentada “BUFALO (diseño)” para los siguientes productos para la clase 29 internacional: “carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”, II-. Se procede a continuar con el trámite respectivo correspondiente a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “BUFALO (diseño)” en clase 31 por principio de especialidad para los siguientes productos: “granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases, frutas”, y parcialmente en la clase 29 de la siguiente manera: “frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos [...].”

El representante de la empresa solicitante apeló la resolución referida, argumentado que no lleva razón el Registro que los consumidores se enfrentan a la marca y automáticamente la asocian con el animal BUFALO. Los consumidores están familiarizados con todos los significados de BUFALO y no lo relacionan directamente con el animal. Por lo que no lleva razón el Registro al indicar que la marca de su representada es engañosa en relación con los productos “carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”. Por el contrario, es distintiva y al incluir un diseño característico en color rojo, evoca en la mente de los consumidores la idea de precaución. La idea que evoca la marca



es la de productos picantes, lo cual va relacionado con el término BUFALO y el diseño en color rojo. La marca es novedosa y no engañosa al hacer un uso creativo del diseño, colores y término.

La marca “BUFALO y/o BUFALO es un término de uso común para proteger alimentos. Varios titulares comercializan productos identificados con el nombre BUFALO y no necesariamente limitaron sus productos a carne de búfalo. Es evidente que el término “BUFALO” es usado por diferentes titulares de distintas formas. El término BUFALO es reconocido por ser el nombre que se le otorgó a la salsa picante utilizada en las alitas de pollo. Indudablemente existe una percepción amplia en el mercado sobre el término que ha permitido que puede coexistir sin problema con otras denominaciones parecidas, y por esa razón, consideramos que no lleva razón el Registro en prohibirlo para los productos “carne, pescado, carne, ave y carne de caza, extractos de carne, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”. Por lo que solicita se declare con lugar el recurso de apelación.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.



Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) sea **por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión** entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

Del análisis del expediente venido en alzada, este Tribunal a folio 1 del expediente, tiene acreditado que la representación de la empresa **HERDEZ,S.A. DE C.V.**, pretende inscribir la

marca de fábrica y de comercio  en clases **29** y **31** de la Clasificación



Internacional de Niza. En **clase 29**, 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**”, y en **clase 31**, para proteger y distinguir “Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, malta”. Dicho signo como puede apreciarse, está representado por la **figura de un búfalo** y por una parte denominativa formada por la palabra **Búfalo**, lo que lleva al consumidor a una relación lógica con el animal.

Partiendo de lo anterior, cabe señalar, que el artículo 7 párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos permite la inscripción de un signo, cuando al estar conformado por un conjunto de elementos, en el que se exprese el nombre de un producto o servicio, pero en el tanto el registro sea solo para el producto o servicio mencionado. En el caso de análisis, algunos de los productos que se pretenden proteger en la **clase 29**, a saber, **carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, extractos de carne, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles**, se refiere, a otros disímiles del que se indica en la denominación, lo que contraría el párrafo final del artículo 7 citado, transgrediéndolo.

Igualmente, el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, prohíbe la inscripción de una marca cuando sea susceptible de causar engaño o confusión al consumidor. Interpretadas en conjunto, ambas normas, sea el inciso j) y el párrafo in fine del artículo 7 citado, exigen una coherencia y correspondencia entre lo que indica la parte denominativa del signo propuesto y los productos a proteger y distinguir por la marca, esto, a efecto de que el consumidor no genere expectativas falsas sobre los productos ofrecidos. Es decir, se trata de un marco normativo que prohíbe la inscripción de un signo que cause confusión o engaño, por

haber falta de coherencia, como lo es en este caso, entre lo que informa el signo



y los productos marcados, **carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne,**



extractos de carne, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles. Es claro para este Tribunal, que el signo propuesto relacionado con tales productos resulta **engañoso**, ya que el propio distintivo marcario incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con los productos a proteger, violentando con ello lo estipulado en el inciso j) del artículo 7 de la Ley citada y el párrafo final del mencionado artículo. Por lo que la forma en que se expone la marca, el diseño de un búfalo y la expresión Búfalo, no evoca a productos picantes como lo argumenta la parte en su escrito de expresión de agravios, sino por el contrario alude a una misma idea Búfalo.



Conforme lo indicado líneas atrás, considera este Tribunal que el signo **Búfalo** resulta **engañoso** únicamente para los productos: **carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, extractos de carne, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles**, de la **Clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza. Al contener el signo propuesto esa calidad de engaño respecto de los productos sobre el que se pretende llamar la atención de los consumidores, obviamente, conlleva a su rechazo. No se debe olvidar que el fin de la Administración Registral es la protección del consumidor. Asimismo, considera esta Instancia de Alzada que **debe continuarse** con la solicitud de inscripción de la marca propuesta para los demás productos, de la clase **29**, sea, **frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles**, tal y como lo acordó el Registro en Primera Instancia.

Además, es importante mencionar, que en el caso que se analiza, tenemos que en la publicidad



registral existe inscrita la marca de fábrica y de comercio

en **clase 31**



de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir “Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, malta”, propiedad de la empresa **BLUE**

BUFFALO COMPANY, LTD, la cual debe cotejarse con el signo solicitado



de acuerdo a los cánones que, *numerus apertus*, propone el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.

Conforme al numeral citado se puede observar, que ambos signos son mixtos, donde el elemento predominante en ambos es la figura de un **búfalo**. Al hacer el examen con base en la impresión **gráfica o visual**, lo que resalta y queda en la mente del consumidor es la parte figurativa de un búfalo.

Desde el punto de vista **ideológico y conceptual** transmiten o evocan de forma inequívoca un mismo concepto, ello, por cuanto las dos marcas utilizan la figura de un búfalo.

De los signos cotejados se observa, que resultan semejantes gráfica e ideológicamente, no obstante, a pesar de esa identidad, no existe relación o bien conexión entre los productos de la marca solicitada y los productos de la marca registrada, nótese, que la inscrita protege en **clase 31** de la Clasificación Internacional de Niza, “galletas para perros, alimento para perros, golosinas para perros, alimento para gatos, golosinas para gatos, bebidas para mascotas, alimentos para mascotas, golosinas para mascotas”, en cambio la marca propuesta es para proteger en la misma **clase 31**, “granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, malta”, siendo, que los canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor son distintos; por lo cual con base en el principio de especialidad **debe continuarse** con la solicitud de inscripción del signo propuesto en **clase 31** de la Clasificación Internacional de Niza.



Respecto al principio de especialidad el tratadista **Manuel Lobato, en su Comentario a la Ley 17/2001 citado líneas atrás, página 293**, ha señalado:

“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”.

En este sentido, cabe reiterar, que no existe conexión competitiva entre los productos del signo solicitado y los productos que protege la marca inscrita, lo que elimina el riesgo de confusión. Por lo que de conformidad con el principio de especialidad señalado supra y al no contravenir la marca propuesta lo establecido en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley citada, debe **continuarse** con la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio en **clase 31** de la **Clasificación Internacional de Niza**.

Así las cosas, conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la empresa **HERDEZ S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y ocho minutos, diecinueve segundos del veintiuno de abril del dos mil quince, la que en este acto debe **confirmarse**.

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



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, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la empresa **HERDEZ S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y ocho minutos, diecinueve segundos del veintiuno de abril del dos mil quince, la que en este acto **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.

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES
TNR: 00.41.53

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA ENGAÑOSA
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.60.55

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR: 00.72.33