



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0198-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA

“BOCADELI BOCANUTS MAIZZITOS”

PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI, S.A. de C.V., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN
2023-11757)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0213-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con nueve minutos del veintiuno de noviembre del dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Melissa Mora Martín, portadora de la cédula de identidad 1-1041-0825, vecina de San José, apoderada especial de la empresa Productos Alimenticios Bocadeli, S.A. de C.V., empresa organizada y constituida de acuerdo con las leyes de El Salvador, domiciliada en Final avenida Cerro Verde, Colonia Sierra Morena 2, Soyapango, San Salvador, SV. en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual, a las 09:03:35 del 13 de febrero de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Melissa Mora Martín, de calidades indicadas, apoderada especial de la



empresa Productos Alimenticios Bocadeli, S.A. de C.V., solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **BOCADELI BOCANUTS MAIZZITOS**, en clase 30 para proteger y distinguir: pan, pasteles y confites a base de maíz; harina de maíz, harina pastelera a base de maíz; productos comestibles a base de maíz incluyendo chips a base de maíz y cereales, barras de cereales, hojuelas de maíz y cereales secos; galletas de maíz incluyendo galletas saladas, galletas de mantequilla elaboradas con harina de maíz; productos para sazonar a base de maíz, a saber, especias, hierbas en conserva; salsas a base de maíz, pasta alimenticias y fideos a base de maíz.

Por medio de resolución de las 09:03:35 del 13 de febrero de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual, deniega la solicitud por derecho de terceros, por las marcas inscritas **MAIZITOS** (diseño) en clase 30 para proteger productos de maíz no incluidos en otras clases y **MAIZITOS** (diseño) en clase 30 para proteger harinas y preparaciones a base de maíz no incluidas en otras clases. Existe similitud gráfica y fonética, mismos productos, artículo 8 inciso a y b de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

La representación de la empresa solicitante **PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI, S.A. de C.V.**, presentó recurso de apelación contra lo resuelto por el Registro de origen y expresó como agravios lo siguiente:

1. Las marcas **BOCADELI BOCANUTS MAIZZITOS** y **MAIZITOS** (DISEÑO) son muy diferentes entre ellas y no hay confusión visual puesto que la marca de su representada debe apreciarse en su totalidad y conjunto de letras y palabras y no solo en alguna de ellas. Las marcas son diferentes en la estilización de



las letras, los colores utilizados y la posición de las palabras, provocan una gran distinción a nivel visual. A nivel gráfico lo más importante y relevante es que la marca de su representada adicionalmente se compone de dos palabras más que son “BOCADELI” y “BOCANUTS” con lo que se aumenta la distintividad frente a la marca citada.

2. Las marcas inscritas contienen un diseño, lo que aumenta las diferencias con la de su representada que se compone únicamente de elementos denominativos.
3. La marca debe de analizarse en su totalidad, la marca es BOCADELI BOCANUTS MAIZZITOS.
4. Al contener varias letras y palabras que son por completo distintivas entre ellas, la pronunciación de las marcas en su conjunto difiere. No hay similitud auditiva alguna.
5. En cuanto al cotejo ideológico las palabras BOCADELI BOCANUTS MAIZZITOS son términos de fantasía ya que ninguna de estas palabras tiene algún significado como tal. Por lo que consideran que existe una gran diferenciación entre las marcas.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el considerando tercero de la resolución recurrida.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus



elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos número 7978 (en adelante Ley de marcas), y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30222-J, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. Al respecto, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los incisos a y b:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

De acuerdo con la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

- a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

- b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense



que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para lo que se debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que ordenan calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos



adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

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:

[...]

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

[...]

e) 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;

[...]

De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta y las marcas inscritas:

Marca solicitada

BOCADELI BOCANUTS MAIZZITOS

Para proteger en clase 30: pan, pasteles y confites a base de maíz; harina de maíz, harina pastelera a base de maíz; productos comestibles a base de maíz incluyendo chips a base de maíz y cereales, barras de cereales, hojuelas de maíz y cereales secos; galletas de maíz incluyendo galletas saladas, galletas de mantequilla elaboradas con harina de maíz; productos para sazonar a base de



maíz, a saber, especias, hierbas en conserva; salsas a base de maíz, pasta alimenticias y fideos a base de maíz.

Marcas inscritas



Registro número 225060. para proteger y distinguir en clase 30: productos de maíz no incluidos en otras clases.



Registro número 317040. Para proteger y distinguir en clase 30: harinas y preparaciones a base de maíz no incluidas en otras clases.

De conformidad con la anterior comparación y tomando en cuenta los agravios del apelante, los signos inscritos son mixtos, se componen tanto de una parte denominativa y diseño, en el tanto el signo solicitado es denominativo, desde el punto de vista gráfico el signo solicitado tiene las palabras: **BOCADELI BOCANUTS MAIZZITOS**; la palabra **MAIZITOS** es el elemento denominativo que conforma las marcas inscritas, si bien el signo solicitado incluye también las palabras **“BOCADELI BOCANUS”** estas palabras no marcan una diferencia que permita que el signo solicitado no se confunda con las inscritas, debido a que estas, como se señaló, se componen de la palabra **“MAIZZITOS”**, esa diferencia no elimina el hecho de que uno de sus elementos denominativos, es idéntico al elemento preponderante de los signos inscritos, lo que provoca que, no solo a nivel gráfico tienen esa igualdad, sino que por ende en este caso,



desde el punto de vista fonético, al pronunciar el signo solicitado, emite en ese aspecto el mismo sonido que tienen los signos inscritos, siendo por tanto confundibles a nivel gráfico, fonético e ideológico.

Como se indicó, existen dos marcas inscritas del mismo titular que tienen una única palabra **“Maizitos”**, para proteger en clase 30 productos de maíz no incluidos en otras clases y la segunda en clase 30 para proteger harinas y preparaciones a base de maíz no incluidas en otras clases. El signo solicitado es denominativo **“BOCADELI BOCANUTS MAIZZITOS”**, para proteger en clase 30, entre otros y de interés para este análisis es que todos los productos del listado que presentan son a base de maíz.

Conforme el cotejo marcario queda claro que el signo solicitado incluye la única palabra que compone los signos inscritos, con la única diferencia en la palabra que en el caso de la solicitada tiene una doble letra **“z”** para leerse **“MAIZZITOS”**, incluso en color rojo lo que sobresale en el conjunto, además el signo solicitado tiene otras dos palabras **“BOCADELI BOCANUTS”**, sin embargo el hecho de que incluya esa palabra **“MAIZZITOS”** en su conjunto, provoca que exista similitud gráfica y fonética en la marca solicitada con relación a las inscritas.

Ahora bien, comprobada la similitud gráfica, fonética e ideológica, corresponde conforme al artículo 24 citado en su inciso e), analizar los productos que pretende en clase 30: pan, pasteles y confites, harinas, chips, cereales, barras, entre otros, a base de maíz, por lo que esos productos están incluidos en los productos que protegen las marcas inscritas, que protegen productos de maíz uno de los signos y



el otro harinas y preparaciones a base de maíz no incluidas en otras clases.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de marcas de repetida cita.

Por lo anterior, no es de aplicación el principio de especialidad marcaria que permite que puedan ser inscritas marcas con similitudes o incluso iguales pero que protejan diferentes productos o servicios, situación que no se da en el presente asunto. Dado lo cual, para evitar el riesgo de confusión y asociación empresarial la marca no puede ser inscrita, por derecho de terceros, artículo 8 inciso a y b de la Ley de marcas.

Conforme lo expuesto, definitivamente este Tribunal avala la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a no acoger la marca solicitada, determinándose que el signo pretendido tiene más similitudes que diferencias con los signos inscritos, lo que produce riesgo de confusión y asociación empresarial al hacer el análisis comparativo y en ese sentido, este Tribunal es del criterio que la marca propuesta no puede acogerse para inscripción.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar sus diferentes tipos, para ello traemos a colación las ideas expresadas por el autor Guerrero Gaitán, quien explica que la confusión directa es



la que resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen; y la confusión indirecta viene dada por la semejanza de los signos que hacen que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, El nuevo derecho de marcas: perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, p.263).

Situación que evidencia que, de coexistir el signo solicitado, con los inscritos, el riesgo de confusión y asociación sería inevitable, procediendo de esa manera la inadmisibilidad de la marca solicitada **BOCADELI BOCANUTS MAIZZITOS** por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

Partiendo de lo anterior, los agravios del apelante deben ser rechazados, debido a que el signo que solicita la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI, S.A. de C.V.**, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, por lo que no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con los signos inscritos; existe riesgo de confusión en el consumidor.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de las 09:03:35



del 13 de febrero de 2024, emitida por el Registro de Propiedad Intelectual, la que se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Melissa Mora Martín, de calidades indicadas, apoderada especial de la empresa Productos Alimenticios Bocadeli, S.A. de C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual, a las 09:03:35 del 13 de febrero de 2024, la que en este acto se confirma. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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 para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33