



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0295-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y

COMERCIO “BOCADELI YUCADELI”

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

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2024-1668)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0114-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veintinueve minutos del seis de marzo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Melissa Mora Martin, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-1041-0825, vecina de San José, en calidad de apoderada de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI, S.A. DE C.V.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de El Salvador, con domicilio en Avenida Cerro Verde, San Salvador, El Salvador, contra la resolución emitida por el Registro de Propiedad Intelectual a las 08:13:36 horas del 7 de junio de 2024.

Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO



**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por escrito presentado el 19 de febrero de 2024, la licenciada Melissa Mora Martin, en la condición indicada presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio, **BOCADELI YUCADELI** para proteger y distinguir productos de la clase 29 y 30.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución emitida a las 08:13:36 horas del 7 de junio de 2024, rechazó la marca presentada, por causales intrínsecas según el inciso j) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), al considerar la marca engañosa con relación a los productos que distingue.

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

1. La marca solicitada no es descriptiva, tiene la distintividad suficiente para ser inscrita, la marca en su conjunto, cuenta con la combinación de líneas y patrones, para que se convierta en una marca digna de protección registral, la cual cuenta con la distintividad necesaria para no causar confusión entre el público consumidor y para que este pueda diferenciar los productos de su representada de otros de su misma especie o clase, por lo que no se causaría ningún perjuicio para las empresas competidoras ni para el público consumidor.
2. El signo marcario en su conjunto cuenta con características suficientes para lograr su registro, como color negro, estilización



de letras y diseño.

3. **BOCADELI YUCADELI** cuenta con un logotipo distintivo que facilita su diferenciación y que le da la distintividad necesaria para existir en el comercio, evitando que se llegue a perjudicar al público consumidor o a las empresas competidoras.
4. El diseño que se aporta no es la forma en que usualmente se presentan el tipo de productos que protege la presente marca, sino que por el contrario se trata de un diseño específico que no se encuentra normalmente en este tipo de productos.
5. La marca solicitada es evocativa por lo tanto es registrable.
6. Existen antecedentes marcarios registrados que cuentan con el término YUCA y BOCADDELI.

Solicita revocar la resolución recurrida para continuar con el trámite de inscripción.

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**TERCERO: 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.

**CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, por lo que su carácter distintivo debe determinarse con respecto al objeto



de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, en relación con situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), el cual señala, en lo que nos interesa:

Artículo 7: “**Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

En el presente caso el signo solicitado fue rechazado por encontrarse dentro de la causal de inadmisibilidad del inciso j) del artículo 7 de la Ley de marcas, ante lo cual el apelante argumenta entre otros puntos que la marca solicitada en su conjunto es registrable.

Conjuntamente, el párrafo final del artículo 7 indica:



Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.

Expuesto lo anterior es necesario analizar el signo pretendido **BOCADELI YUCADELI** que distingue productos de la clase 29 y 30, y que el apelante argumenta que es evocativo, ya que transmite la idea de “bocadillos deliciosos de yuca deliciosa”.

Al ser la marca evocativa debe distinguir productos que respondan a esa característica evocada (bocadillos deliciosos de yuca), de lo contrario, deberá negarse el registro de la marca, por ser posible que induzca a error a los consumidores.

En este caso el signo protege una serie de productos que no se relacionan en nada con la **yuca** como, por ejemplo: Snacks o bocadillos a base de frutas, frituras de cerdo, de res, plátano, o combinaciones de los mismos; frituras de papas; cacahuetes preparados maníes preparados; carne y extractos de carne; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio, chocolate, harina de maíz, harina de trigo, harina de arroz, chips a base de maíz, galletas saladas de arroz y galletas de mantequilla; helados cremosos, sorbetes; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, a saber, especias, hierbas en conserva; tapioca y sagú; café, té, cacao y sucedáneos del café; vinagre, salsas; azúcar, miel, jarabe de melaza; hielo; arroz, pasta alimenticias y fideos.

Por lo anterior la marca frente a los productos que distingue resulta



en engañosa, ya que el término evocativo es YUCA, característica o cualidad que no se cumple en los productos citados transmitiendo el signo erróneas asociaciones sobre el bien a los consumidores.

Es así como el signo solicitado encaja en la prohibición del inciso j) citado y atenta contra la condición de veracidad y honestidad de mercado, al respecto la doctrina más conteste indica:

Tampoco se registrarán como marcas aquellos signos que puedan inducir a error al público de los consumidores, entre otros, respecto de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o del servicio. Este tipo de marcas atenta contra la condición de veracidad y honestidad que se impone en la competencia económica de la cual las marcas son un instrumento relevante. Esta norma es directamente aplicable a aquellos signos que suponen una indicación falsa o engañosa, susceptible de inducir a error al público de los consumidores respecto a la naturaleza, calidad o procedencia del producto o del servicio. (Casado Cerviño, Alberto, El sistema comunitario de marcas. Normas, jurisprudencia y práctica, Editorial Lex Nov, España, año 2000, págs. 135 y 136)

Asimismo, el signo solicitado debe cumplir con lo requerido en el párrafo final del artículo 7 de la ley de marcas, debe ser acordado o solicitado únicamente para productos que expresamente se entienda que son o pueden contar con la característica de la yuca, como los snacks y afines sin distorsionar la percepción que tiene el consumidor de dicho producto.

Los alegatos del apelante no se dirigen a desvirtuar el carácter engañoso del signo, indica que el signo no es descriptivo punto que no



es debatido por el Registro, que la marca cuenta con un diseño que le brinda distintividad, pero el signo es denominativo. En resumen, los argumentos del apelante no demuestran que el signo no sea engañoso con relación a la lista de productos que distingue.

Consecuencia de las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, considera este Tribunal, que se debe rechazar la marca **BOCADELI YUCADELI** para distinguir en **clase 29**: Snacks o bocadillos a base de frutas, verduras y legumbres; legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas; frituras elaboradas de vegetales, de cerdo, de res, plátano, o combinaciones de los mismos; frituras de papas; cacahuets preparados, maníes preparados; carne y extractos de carne; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio y **en clase 30**: Chocolate; pan, pasteles y confites; harinas, a saber, harina de maíz, harina de trigo, harina de arroz, harina pastelera; productos comestibles a base de cereales incluyendo chips a base de maíz y cereales, barras de cereales, hojuelas de cereales secos; galletas incluyendo galletas saladas, galletas saladas de arroz y galletas de mantequilla; helados cremosos, sorbetes; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, a saber, especias, hierbas en conserva; tapioca y sagú; café, té, cacao y sucedáneos del café; vinagre, salsas; azúcar, miel, jarabe de melaza; hielo; arroz, pasta alimenticias y fideos.

Por lo que lo procedente es declarar **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Melissa Mora Martin, en calidad de apoderada de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADDELI, S.A. DE C.V.**, contra la resolución de las 08:13:36 horas del 7 de junio de 2024, la cual se confirma en todos los extremos.



## POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada Melissa Mora Martin, en calidad de apoderada de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI, S.A. DE C.V.**, contra la resolución de las 08:13:36 horas del 7 de junio de 2024, la cual se confirma en todos los extremos. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla





**Gilbert Bonilla Monge**

**Norma Ureña Boza**

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

### Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69