



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0446-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO



GRUPO MCC COSTA RICA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-6085

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0191-2025

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Mariana Castro Hernández, cédula de identidad 1-1274-0163, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **GRUPO MCC COSTA RICA S.A.**, entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-101-763793, con domicilio en San José, Barrio Amón, Calle 7, Avenidas 7 y 9, número 751, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:56:53 horas del 17 de septiembre de 2024.

Redacta el juez Mena Chinchilla


### CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En fecha 11 de junio de



2024, la abogada Mariana Castro Hernández, en su condición de apoderada especial de la compañía GRUPO MCC COSTA RICA S.A.,




solicitó la inscripción de la marca  en clase 32 internacional, para proteger y distinguir: aguas, aguas gaseosas, aguas minerales, bebidas de frutas sin alcohol, bebidas energéticas, bebidas refrescantes sin alcohol, bebidas sin alcohol, cervezas, cervezas sin alcohol, horchata, limonadas, néctares de frutas sin alcohol, polvos para elaborar bebidas sin alcohol, sidra sin alcohol, siropes para bebidas, sodas, zumo de tomate, zumos de frutas, jugos de frutas y vegetales. Traducción al idioma español “Alimentos de calidad real”.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 08:56:53 horas del 17 de septiembre de 2024, denegó la solicitud de



inscripción de la marca solicitada  en clase 32 internacional, pedida por la compañía GRUPO MCC COSTA RICA S.A., por derechos de terceros, al presentar similitud gráfica, fonética e ideológica con el



signo inscrito , que además protege productos iguales en clase 32 internacional, lo que podría provocar en los consumidores riesgo de confusión o asociación empresarial, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representante de la empresa solicitante interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y expresó en sus agravios lo siguiente:



1. El diseño de la marca inscrita REAL FOOD, a pesar de que en su solicitud manifiestan que su parte denominativa es REAL FOOD, el diseño impregna en la mente del consumidor la frase “REALiFOOD”, gráfica y fonéticamente; hecho que prevalece sobre la marca y la solicitud misma, y lo que perdura en la mente del consumidor, y por ese motivo resulta absolutamente innecesario realizarle un cotejo al no existir similitud con la marca solicitada.

2. Existen numerosas marcas inscritas en este Registro que contienen las palabras “food” o “foods”, sin embargo, analizadas como un todo cuentan con la distintividad característica de una marca. A modo de ejemplo, menciona las marcas MOOD FOOD, registro 316896, SOUL FOOD, registro 316157, los registros número 318785, 324580, 327375, 315658, entre otras.

3. En el caso de la inscrita REAL FOOD, el único elemento no genérico es su diseño, ya que las palabras REAL y FOOD ambas son genéricas. Prueba de ello, es el sinnúmero de marcas que cuentan con el elemento denominativo FOOD, de ahí la coexistencia de marcas como REAL FOOD y REAL PAN, lo que evidencia que los elementos denominativos de la marca REAL FOOD son genéricos.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter y relevante para la resolución del presente caso que, en el Registro de Propiedad Intelectual, la compañía INVERSIONES ORANGE LYV S.A., tiene inscrita, en periodo de gracia



para la renovación; la marca de comercio **REALiFOOD** en **clase 29**: Grasas comestibles, aceites, frutas, verduras, jaleas y confituras;



**clase 30:** 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; **clase 31:** Granos; y en **clase 32:** Cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas (folio 26 y 27 del expediente principal).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no enlista hechos con este carácter de relevancia para la presente resolución.

**CUARTO. 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.** La marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca; la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, con lo que se evita alguna confusión al respecto.

En este sentido, la normativa marcaría exige la denegatoria de un



signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

Al respecto, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a esos incisos de la siguiente forma:

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.

[...]

Desde esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto, el que se podría presentar cuando entre dos o más signos, existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre estos. Para determinar las



similitudes, el operador jurídico debe realizar un cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos; luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten estos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, por cuanto lo que interesa 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 los signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos a), b), c), d) y e) de su reglamento, que establece las pautas para realizar esa confrontación.

En atención a lo expuesto, se procede en este acto al cotejo de la marca propuesta con la inscrita, a partir del contexto gráfico, fonético e ideológico, así como del análisis de los productos que estas protegen.

Las marcas por cotejar son:

Marca solicitada



Marca registrada





**Clase 32:** aguas, aguas gaseosas, aguas minerales, bebidas de frutas sin alcohol, bebidas energéticas, bebidas refrescantes sin alcohol, bebidas sin alcohol, cervezas, cervezas sin alcohol, horchata, limonadas, néctares de frutas sin alcohol, polvos para elaborar bebidas sin alcohol, sidra sin alcohol, siropes para bebidas, sodas, zumo de tomate, zumos de frutas, jugos de frutas y vegetales.

**Clase 29:** Grasas comestibles, aceites, frutas, verduras, jaleas y confituras.

**Clase 30:** 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.

**Clase 31:** Granos.

**Clase 32:** Cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

Para el caso bajo estudio, tenemos que a nivel grafico o visual nos encontramos ante signos marcarios mixtos, el solicitado se conforma por la frase REAL QUALITY FOODS, escrita en una grafía especial, la palabra REAL escrita en color verde de tamaño grande y bajo esta se coloca la frase QUALITY FOODS en letras de color blanco en menor tamaño y dentro de un recuadro de color rojo; además, de un diseño en la parte superior que asemeja un paisaje compuesto por un sol en color amarillo y sobre unas líneas de color verde que asemejan



representar una parcela de tierra o montañas. Por su parte, la marca inscrita se compone de la frase REAL FOOD escrita en una tipografía especial en letras de color blanco, dentro de un recuadro de color gris; además, utiliza en medio de la frase un diseño abstracto.

De ahí que, a pesar de contener las marcas cotejadas una serie de elementos gráficos como denominativos, concurre entre ellas una semejanza muy evidente al compartir las palabras REAL y FOOD, ambos términos sobresalientes en los distintivos marcarios y que el consumidor recordará al momento de adquirir los productos, situación que podría llevar al consumidor incurrir en riesgo de confusión o asociación empresarial.

Esa similitud contenida entre los signos en su parte denominativa ocasiona que en el campo fonético o auditivo tengan una pronunciación similar y se perciban al oído del consumidor de forma semejante, lo que aumenta el riesgo de confusión o asociación.

Dentro del contexto ideológico o conceptual se logra colegir que la frase empleada REAL QUALITY FOODS traducida al español nos refiere al concepto de “alimentos de calidad real” como de esa manera señala el solicitante y el signo registrado REAL FOOD refiere al concepto “comida real”, en consecuencia, ambos evocan una misma idea en la mente del consumidor, quien podría relacionar de manera directa la marca pretendida con la inscrita.

Realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las semejanzas que presentan, es necesario llevar a cabo el análisis de los productos que protegen desde el ámbito de aplicación del principio



de especialidad. Sobre ello, el inciso e) del artículo 24 del reglamento citado dispone “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.”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como también 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 de la Ley de marcas.

Por consiguiente, de los listados de productos se observa que el signo



solicitado pretende proteger en **clase 32**: aguas, aguas gaseosas, aguas minerales, bebidas de frutas sin alcohol, bebidas energéticas, bebidas refrescantes sin alcohol, bebidas sin alcohol, cervezas, cervezas sin alcohol, horchata, limonadas, néctares de frutas sin alcohol, polvos para elaborar bebidas sin alcohol, sidra sin alcohol, siropes para bebidas, sodas, zumo de tomate, zumos de

frutas, jugos de frutas y vegetales; y la marca inscrita





específicamente la **clase 32** protege: cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas; de ahí que, se logra colegir que los productos son de igual naturaleza mercantil, por ende, pertenecen a un mismo sector, utilizan los mismos canales de distribución y comercialización, por lo cual dadas las semejanzas que presentan las marcas, el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión o asociación empresarial, y esto es precisamente lo que persigue evitar el ordenamiento jurídico.

Conforme a lo expuesto y analizado, este Tribunal determina que las marcas presentan similitud gráfica, fonética e ideológica; además, los productos que se pretenden proteger y comercializar se encuentran dentro de la misma naturaleza mercantil, motivo por el cual debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión o de asociación empresarial.

Respecto a lo alegado por la recurrente al indicar que, si se observa el diseño de la marca inscrita REAL FOOD (diseño), impregna en la mente del consumidor visual y fonéticamente la frase “REALiFOOD”, hecho que debe prevalecer sobre la marca y la solicitud misma, ya que es lo que perdura en la mente del consumidor; por lo que, resulta innecesario realizar un cotejo entre ambas marcas; no lleva razón la recurrente, toda vez que tal y como fue desarrollado líneas arriba la marca solicitada no solo es semejante al signo marcario inscrito, sino que además, pretende proteger productos de la misma naturaleza mercantil, por lo que como se indicó sus canales de distribución y comercialización serían los mismos; de ahí que, el consumidor o destinatario final al ver o identificar las marcas podría considerar que



los productos son de un mismo origen empresarial, en razón de que es precisamente todo el conjunto de sus elementos los que refieren o conllevan a dicha semejanza, razón por la cual sus consideraciones no son de recibo.

Respecto a que existen numerosas marcas inscritas en el Registro que contienen las palabras “food” o “foods”, pero que analizadas como un todo cuentan con distintividad; cabe indicar que efectivamente todo signo que ingresa a la corriente registral debe ser analizado de manera individual, pormenorizado y conforme a su propia naturaleza y fin, por consiguiente, superar el proceso de calificación registral contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas; por lo que, si existen marcas inscritas que contienen tales aditamentos es porque en su momento superaron el proceso de calificación registral, además que los ejemplos citados en sus agravios, se acompañan de otros elementos que son los que le otorgan la distintividad necesaria.

Agrega el recurrente que en el caso de la marca inscrita REAL FOOD, el único elemento no genérico es su diseño, ya que las palabras REAL y FOOD ambas son genéricas; prueba de ello, es el sinnúmero de marcas que cuentan con el elemento denominativo FOOD. En cuanto a dicho argumento, reiteramos lo señalado anteriormente, sobre la similitud en los elementos denominativos en los signos en conflicto, si bien es cierto, el término “food” se constituye en genérico, el resto de elementos que acompañan al signo inscrito en su conjunto es lo que en su momento valoró la autoridad registral para otorgar su registro; elementos, en especial el denominativo “Real”, que concluye este Tribunal comparte el signo solicitado con el inscrito, lo que deviene en su denegatoria por derechos de terceros.



Respecto a la jurisprudencia incorporada por el recurrente como sustento de sus agravios, debe indicar este órgano de alzada que no puede ser de aplicación al caso en examen, puesto que cada caso debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda; las resoluciones son guías, mas no lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la administración registral, y mucho menos pueden servir para descontextualizar los argumentos contenidos en ellas.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Mariana Castro Hernández, apoderada especial de la compañía GRUPO MCC COSTA RICA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:56:53 horas del 17 de septiembre de 2024, la cual se confirma.

#### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Mariana Castro Hernández, apoderada especial de la compañía GRUPO MCC COSTA RICA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:56:53 horas del 17 de septiembre de 2024, la cual 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 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**

**Celso Damián Fonseca Mc Sam**

omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/CDFM

## **DESCRIPTORES.**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**