



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2024-0391-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL SIGNO
RAGASA INDUSTRIAS S.A. DE C.V., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-4510
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0164-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con veintitrés minutos del veintiséis de marzo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Gabriela Miranda Urbina, cédula de identidad 1-1139-0272, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **RAGASA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**, constituida y existente bajo las leyes México, con domicilio en Av. Dr. José Eleuterio González 2814, COL. Mitras Norte Monterrey, Nuevo León 64320, México, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:01:25 horas del 28 de agosto de 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 7 de mayo de 2024



la abogada María Gabriela Miranda Urbina, en su condición de apoderada especial de la empresa **RAGASA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



para proteger y distinguir en clase 29 internacional: aceites y grasas comestibles, aceites comestibles para cocinar alimentos, aceites para cocinar.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución dictada a las 14:01:25 horas del 28 de agosto de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción de la marca pretendida por derechos de terceros, al presentar similitud gráfica, fonética e

ideológica con el signo inscrito , que además protege productos iguales en clase 29 (en lo que respecta a aceites y grasas comestibles), lo cual podría provocar en los consumidores riesgo de confusión o asociación empresarial, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

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

1. El Registro autorizó la inscripción de la marca **GRAN TRADICIÓN TU HISTORIA, TU SAZÓN**, registro 326635, el 16 de agosto de 2024, lo cual genera confusión sobre la objetividad de los criterios evaluativos. La marca solicitada es la misma ya registrada con un elemento distintivo añadido, por tanto, con mayor distintividad; su



rechazo menoscaba los derechos de su titular de explotar una marca ya registrada en todas sus formas posibles. Si el Registro ya admitió e inscribió una marca de su representada entonces debe admitir la nueva solicitud en atención al principio de prevalencia.

2. La marca propuesta por su representada protege únicamente aceites en sus diferentes manifestaciones; el consumidor promedio sabe diferenciar entre los productos que protege el signo inscrito y los aceites.

3. A nivel gráfico los signos presentan diferencias por cuanto el signo inscrito se conforma únicamente por el vocablo **TRADICIÓN**, en cambio la marca solicitada está compuesta por seis palabras **GRAN TRADICIÓN TU HISTORIA TU SAZÓN**; aunado a esto los logos y sus diseños en ambas marcas son totalmente distintos. En el análisis fonético la pronunciación de los signos resulta distinta y diferenciable, a pesar de compartir la palabra “tradición” que es de uso común y por ello, carente de distintividad y originalidad. En el aspecto ideológico las marcas no presentan alguna posibilidad de confundirse, debido a que no protegen los mismos productos, por lo cual, no van dirigidas al mismo tipo de consumidor.

4. En cuanto a principio de especialidad los signos pueden coexistir dadas las diferencias entre los productos a pesar de estar contenidos en la misma clase.

5. La marca inscrita no se encuentra ofrecida en el comercio por lo que resulta imposible que un consumidor promedio pueda relacionar los productos, que además no se ubican en los mismos anaqueles.

Finalmente, como sustento de sus alegatos la recurrente refiere a jurisprudencia emanada por este Tribunal y el Tribunal Contencioso Administrativo.



SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR,**

S.A., la marca de fábrica y comercio  registro 293200, inscrita desde el 30 de diciembre de 2020, vigente hasta el 30 de diciembre de 2030, para proteger en clase 29: carne, pescado, carne de aves y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos, lácteos; aceites y grasas comestibles, encurtidos, margarina, manteca y mantequilla, conservas, caldos, concentrados para sopas, sopas, preparaciones para hacer sopas; y en clase 30: café, todo tipo de café, té, todo tipo de té, cacao, chocolate, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas a base de cereales, pan, bizcochos, tortas, productos de pastelería y confitería; helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para hornear, esponjar, sal, mostaza, pimienta, aderezos, vinagre, salsas, especias, hielo; pastas alimenticias; condimentos y aderezos para ensaladas (folios 4 a 6 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 DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS



SIGNOS ENFRENTADOS. 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 marcaria 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 atenderse a la impresión de conjunto que despierten estos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, por cuanto 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 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 señala pautas para realizar el cotejo.

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 desde los productos que estas protegen.

Las marcas por cotejar son:

Marca solicitada



Clase 29: aceites y grasas comestibles, aceites comestibles para cocinar alimentos, aceites para cocinar.

Marca registrada



Clase 29: carne, pescado, carne de aves y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos, lácteos; aceites y grasas comestibles, encurtidos, margarina, manteca y mantequilla, conservas, caldos, concentrados para sopas, sopas, preparaciones para hacer sopas.

Clase 30: café, todo tipo de café, té, todo tipo de té, cacao, chocolate, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas a base de cereales, pan, bizcochos, tortas, productos de pastelería y confitería; helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para hornear, esponjar, sal, mostaza, pimienta, aderezos, vinagre, salsas, especias, hielo; pastas alimenticias; condimentos y aderezos para ensaladas.



Del análisis unitario de los signos, a nivel gráfico o visual se denota que son mixtos, el solicitado se conforma por las palabras **GRAN** y **TRADICIÓN**, además de las expresiones **TU HISTORIA** y **TU SAZÓN**, todas escritas en una grafía especial, en letras mayúsculas color negro; conjuntamente los términos **TRADICIÓN** y **SAZÓN**, presentan en la letra “O” un diseño especial asemejando la marca gráfica de su acentuación. Por su parte, la marca inscrita se compone del vocablo **TRADICION**, escrita en una tipografía especial, en letras con una tonalidad marrón arenoso y en frente de la letra “O” se posiciona la imagen de una taza que emana vapor. De ahí que, a pesar de contener las marcas una serie de elementos gráficos como denominativos, concurre una semejanza muy evidente al compartir la palabra **TRADICIÓN**, término preponderante 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 analogía en la parte denominativa de los signos ocasiona que en el campo fonético o auditivo tengan una pronunciación similar y se perciban al oído del consumidor de forma equivalente, lo que aumenta el riesgo de confusión o asociación.

Dentro del contexto ideológico o conceptual la palabra **TRADICIÓN** incluida en la marca propuesta, así como en el signo registrado, evocan una misma idea en la mente del consumidor, quien podría relacionar de manera directa la marca pretendida con la inscrita, por lo que no es posible su coexistencia registral. Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, significa:

1. f. Transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas,



ritos, costumbres, etc., hecha de generación en generación.

[...]

2. f. Noticia de un hecho antiguo transmitida por **tradición**.

3. f. Doctrina, costumbre, etc., conservada en un pueblo por transmisión de padres a hijos.

[...]

(Recuperado de: <https://dle.rae.es/tradición>)

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.

Precisamente, 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.

Ahora bien, la determinación de la similitud entre los productos es una



cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

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

**GRAN
TRADICIÓN**
TU HISTORIA, TU SAZÓN.

solicitado pretende proteger en clase 29: aceites y grasas comestibles; aceites comestibles para cocinar alimentos;

aceites para cocinar; y la marca inscrita  protege varios productos en las clases 29 y 30; pero específicamente en clase 29 protege, entre otros: aceites y grasas comestibles, margarina, manteca y mantequilla.

De conformidad con los listados antes expuestos, determina este Tribunal que los productos que intenta proteger la marca solicitada en clase 29 son idénticos a los protegidos por la marca inscrita, los cuales son de igual naturaleza, 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 asociarlas a un mismo origen empresarial, haciendo incurrir al consumidor en riesgo de confusión o asociación empresarial, y esto es lo que persigue evitar el ordenamiento jurídico.

Conforme a lo expuesto y realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, este Tribunal considera que las marcas presentan similitud y los productos son iguales o se encuentran relacionados, por estas razones debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión o de asociación empresarial, por lo que no lleva razón el apelante en sus alegatos.



Respecto a lo alegado por la recurrente sobre que en el proceso de inscripción de la marca **GRAN TRADICIÓN TU HISTORIA, TU SAZÓN** no hubo objeción por parte del Registro de la Propiedad Industrial con

relación a la marca inscrita *Tradición*, por lo cual el signo pretendido puede acceder a su inscripción; considera este Tribunal que tal agravio no es de recibo, por cuanto cada solicitud presentada conlleva en primer plano un análisis individual, pormenorizado y conforme a su propia naturaleza, como en el caso que ahora se analiza, asimismo de haberse presentado una acción u omisión basada en un error, esta no puede convertirse en la base de un nuevo derecho.

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.

Además, el solicitante, tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

Finalmente, el alegato sobre que la marca motivo de la objeción no se encuentra ofrecida en el comercio lo que imposibilita al consumidor



promedio relacionar los productos no es un argumento que se pueda analizar en este proceso pues la ley otorga herramientas para dilucidar este tipo de conflictos.

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 María Gabriela Miranda Urbina, en su apoderada especial de la empresa **RAGASA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:01:25 horas del 28 de agosto 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 María Gabriela Miranda Urbina, en su condición de apoderada especial de la empresa **RAGASA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:01:25 horas del 28 de agosto 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

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

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