



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0525-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO “MELBY”

GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-6074)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0279-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y nueve minutos del veintiocho de abril de dos mil veintiséis.

Recurso de apelación planteado por la abogada Laura Ulate Alpízar, cédula de identidad 4-0210-0667, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, organizada y existente de conformidad con las leyes de México, domiciliada en Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña Blanca, Santa Fe, 01210, Distrito Federal, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:01:55 horas del 9 de septiembre de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 11 de junio de 2025, la abogada Laura María Ulate Alpízar, apoderada especial de la compañía **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **MELBY** para proteger y distinguir en clase 30 internacional: productos a base cereales, pan, baguettes, todo tipo de galletas, pasteles, brownies, tostadas, chips de tortilla (totopos), y tortillas. Posteriormente, mediante escrito presentado el 21 de julio de 2025, la solicitante limitó la lista de productos de la siguiente manera: todo tipo de galletas, tostadas, chips de tortilla (totopos) y tortillas (folio 1 a 3 y de 14 a 18).

Mediante resolución de las 11:01:55 horas del 9 de septiembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la solicitud presentada al determinar su inadmisibilidad por derechos de terceros conforme el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), debido a que del cotejo realizado se desprende que los signos son semejantes y el solicitado busca proteger los mismos productos que la marca inscrita; por tanto, están destinados al mismo tipo de consumidor. Notificación realizada el 9 de septiembre de 2025 (folio 22 a 31).

Inconforme con lo resuelto por el Registro, la representación de la compañía **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.** apeló y expresó como agravios lo siguiente:

1. En el presente caso es aplicable el principio de especialidad dada la delimitación de la lista de productos realizada por su representada en la solicitud de la marca propuesta; a partir de tal limitación se logran diferenciar claramente los productos de ambos signos, por lo que no



generan ningún riesgo de confusión a los consumidores o bien empresarial.

2. La marca registrada MELVIN en clase 30 se utiliza específicamente en el comercio nacional en los cereales del titular KELLANOVA y se



presenta acompañada de la figura de un elefante tal como se constata en los enlaces que agregó.

3. La marca en trámite en clase 30 no protege los productos de la marca registrada; además, los productos de su representada son muy específicos y no tienen relación con los productos que protege la marca registrada, ni con los comercializados actualmente por la titular KELLANOVA.

4. De conformidad con la Ley de marcas, jurisprudencia y doctrina en general, la simple similitud no debe ser la razón de rechazo de una marca, pues la razón será únicamente la similitud capaz de causar riesgos de confusión o de asociación empresarial en los consumidores del producto; para el caso concreto según la delimitación de la lista de productos se elimina cualquier posible riesgo de confusión.

5. Las marcas poseen semejanzas en la parte denominativa “MEL”; no obstante, esto no las hace idénticas o que sea posible crear riesgo de confusión, porque poseen letras que las hacen completamente distintas a nivel gráfico y fonético; y desde el punto de vista ideológico, la marca registrada MELVIN es un nombre propio que se utiliza para identificar al personaje, por el contrario, el signo propuesto es un término de fantasía.



Solicitó que se declare con lugar el recurso presentado y se admita la solicitud de inscripción.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, la compañía **KELLANOVA.**, es titular registral del siguiente signo marcario:

- Marca de fábrica: **MELVIN** registro 94921, inscrita el 4 de marzo de 1996, vigente hasta el 4 de marzo de 2026, protege y distingue en **clase 30** internacional: café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, arroz, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereal, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias y hielo (certificación visible a folios 6 y 7 del legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Previo a emitir las consideraciones de fondo sobre el caso sometido a conocimiento, este Tribunal advierte que, en el análisis realizado por el Registro de la Propiedad Intelectual, se incurre en un error a la hora de realizar el cotejo de los signos y se emite una apreciación inexacta debido a que los signos no son idénticos ni está uno contenido en el otro, tal como se indicó en la resolución final; sin embargo, se trata de una aseveración que no afecta el fondo de lo resuelto; no obstante, se



llama la atención del *a quo* para que en el futuro procure realizar el análisis de manera correcta.

Por lo demás, no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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.

En este sentido, 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 la norma, entre ellos:

- 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el 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 conformidad con lo anterior, se debe tener claro que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil a efecto de evitar que se pueda provocar alguna confusión. Con ello se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, para realizar el análisis del signo solicitado en contraposición con los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también debe tomarse en consideración las reglas del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que establece el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos. Este numeral 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:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;



- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
 - d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
 - 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;
 - f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- [...]

Desde esta perspectiva, para establecer la existencia de identidad o semejanza entre los signos, así como de los productos o servicios, se debe realizar un cotejo marcario, procedimiento que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.



En tal sentido, el Tribunal Registral Administrativo, ha determinado que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, de ahí que; con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras, si tienen una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; finalmente, con el cotejo ideológico se determina el idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, de manera que puede haber confusión cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide al consumidor distinguir uno del otro.

En el presente caso los signos que se deben cotejar son los siguientes:

Signo solicitado

MELBY

Clase 30: todo tipo de galletas, tostadas, chips de tortilla (totopos) y tortillas.

Marca inscrita

MELVIN

Clase 30: café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, arroz, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereal, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias y hielo.



A partir de la anterior comparación se observa que, gráficamente, ambos signos son denominativos, sin grafía especial y en letras de color negro; además, comparten la sílaba inicial **MEL** y aunque la terminación de ambas es diferente “**BY**” – “**VIN**”, esa condición o característica no es suficiente para distinguir uno del otro; nótese además que, fonéticamente ambas denominaciones se perciben de forma similar, por lo que, el consumidor las puede confundir y considerar que provienen de un mismo origen empresarial.

Desde el punto de vista ideológico se debe determinar si al comparar las dos marcas, se evoca la misma idea, lo que impide que el consumidor las pueda distinguir; en este caso, la denominación **MELBY** no cuenta con significado, por lo que se encuentra en la categoría de signos de fantasía; a diferencia de la palabra **MELVIN** que refiere a un nombre propio.

Con ocasión del análisis realizado, este órgano colegiado es del criterio que el signo que se pretende proteger **MELBY** no cuenta con la capacidad distintividad necesaria con relación a la marca que se encuentra inscrita **MELVIN** por cuanto del cotejo realizado se determina que entre ellas existe similitud gráfica y fonética; por tanto, no cuenta con la capacidad distintiva necesaria para obtener protección registral.

Ahora bien, realizado el cotejo entre los signos en pugna y determinadas las semejanzas entre ellos, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad conforme lo dispone el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas y aplicando las reglas



establecidas en el citado cuerpo normativo que persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir productos o servicios en el comercio y, por otro lado, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrado con anterioridad e impedir que terceros utilicen el signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

Desde esta perspectiva, tanto los productos que se pretende proteger con la marca solicitada **MELBY** como los protegidos con la marca inscrita **MELVIN** se ubican en clase 30 internacional, se encuentran dirigidos a la misma área de mercado (abarrotes y repostería), por tanto, compartirían los mismos canales de distribución, comercialización y consumidores finales, por lo que no es proporcionarle protección registral al signo solicitado, pues el consumidor las podría confundir y relacionar como provenientes de un mismo origen empresarial.

Del análisis realizado, este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, al determinar que el signo pretendido infringe el contenido del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, ante la semejanza contenida entre los signos y la relación existente entre los productos que se pretenden proteger y comercializar por la compañía solicitante, con relación a los que protege y comercializa la compañía titular de signo inscrito; por lo tanto, procede denegar su protección registral.



En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente con relación al cotejo de los signos en pugna y el principio de especialidad, este Tribunal estima que tales argumentos ya han sido debidamente abordados en el presente análisis; se ha determinado su inadmisibilidad conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, por lo que la solicitud debe ser denegada.

Finalmente, en cuanto a que la marca registrada MELVIN es usada por su titular KELLANOVA para comercializar los cereales con la



figura de un elefante según consta en los enlaces que adjunta, se debe indicar que en sede registral el cotejo marcario se realiza con relación a los signos tal y como se encuentran en el asiento correspondiente, de ahí que, si se comercializan los productos en el mercado de manera diferente a su ámbito de protección es una situación ajena al caso sometido a estudio, por tanto, no tiene injerencia alguna en el presente estudio; por ello, sus consideraciones en ese sentido no pueden ser atendidas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de alzada determina que la marca propuesta **MELBY** en clase 30 internacional, pedida por la compañía **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, incurre en la inadmisibilidad por derechos de terceros conforme el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas; por ello, se debe declarar sin lugar el recurso de apelación presentado.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Laura Ulate Alpízar, apoderada especial de la compañía **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:01:55 horas del 9 de septiembre de 2025, la cual **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 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36