



**RESOLUCION DEFINITVA**

**Expediente No. 2013-0818-TRA-PI-976-14**

**Solicitud de registro de marca de fábrica y de comercio “BÚFALO (diseño)”**

**HERDEZ, S.A. DE C.V. Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen número 2013-6007)**

**Marcas y otros signos distintivos**

***VOTO N° 0083-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las trece horas, treinta y cinco minutos del ocho de marzo del dos mil dieciséis.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, casada, cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis-cero seiscientos uno, en su condición de apoderada especial de la compañía **HERDEZ, S.A. DE C.V.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de México y domiciliada en Calzada Bartolo Naucalpan No. 360, Col. Argentina Poniente, Delegación Miguel Hidalgo, C.P 11230, México, Distrito Federal, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:38:21 horas del 20 de octubre del 2014.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el 10 de julio del 2013, la licenciada María del Pilar López Quirós, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó en el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del signo:



como marca de fábrica y de comercio bajo el expediente número **2013-6007** para proteger y distinguir, en la clase **30** de la Clasificación Internacional de Niza, “Salsas y aceitunas”.

**SEGUNDO.** Mediante resolución final de las 15:38:21 horas del 20 de octubre del 2014, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “[...] **1) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada** [...].”

**TERCERO.** Por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el cinco de noviembre del dos mil catorce, **la licenciada María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **HERDEZ S.A. DE C.V.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra la resolución supra citada. Siendo, que el Registro referido en resolución dictada a las 11:36:45 del 17 de noviembre del 2014, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución de la misma hora, mes y año, admite el recurso de apelación, y por esta circunstancia conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

**Redacta la juez Díaz Díaz, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único



hecho probado relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **BLUE BUFFALO COMPANY, LTD**, la marca de fábrica **BUFALO BAILANDO SALSA** desde el 8 de setiembre del 2011, vigente hasta el 28 de setiembre del 2021, bajo el registro número 212728, que protege y distingue, “Mostaza, vinagre, salsa (condimentos), especias, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 57 a 58).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto se está solicitando



la inscripción de la marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir “Mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, Existe en la publicidad registral según consta a folio 57 del expediente, la marca de fábrica **BUFALO BAILANDO SALSA**, inscrita bajo el registro número 212728, propiedad de la empresa **COMIDAS MILAGROS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, que protege y distingue, “Mostaza, vinagre, salsa (condimentos), especias, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. El registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 15:38:21 horas del 20 de octubre del 2014, resolvió: “[...] I- Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada [...]”, por cuanto la marca propuesta quebranta el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representante de la empresa solicitante dentro de sus agravios argumenta que la marca



debe ser analizada como un todo, está compuesta por un elemento denominativo en un estilo de letra distintivo y por el diseño de la figura de un búfalo en color rojo,



que en conjunto le otorgan la distintividad necesaria para diferenciarla de cualquier otra marca existente en el mercado.

Señala, que en las marcas mixtas el diseño es la parte más importante de la marca, va hacer la manera en como el consumidor promedio va a reconocer el producto en el mercado y como lo va a distinguir del resto de productos.

Argumenta, que eliminando del análisis la palabra BUFALO, las marcas cotejadas no cuentan con semejanzas gráficas.

Aduce, que el término BÚFALO es de uso común para los productos de la clase internacional 30, el diseño pasa a formar la parte más importante de la marca, puesto que va a ser la manera en como el consumidor promedio va a reconocer el producto en el mercado y como lo va a distinguir del resto de productos. Refiere al artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Indica, además, que es evidente que el término “BUFALO” es usado por diferentes titulares de distintas formas. El término BUFALO es reconocido por ser el nombre que se le otorgó a la salsa picante utilizada en las alitas de pollo. Indudablemente existe una percepción amplia en el mercado sobre el término que ha permitido que puede coexistir sin problema con otras denominaciones parecidas, y por esa razón, consideramos que no lleva razón el Registro en prohibirlo para los productos “carne, pescado, carne, ave y carne de caza, extractos de carne, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”. Por lo que solicita se declare con lugar el recurso de apelación.

Finalmente, indica que la amplia difusión que se le ha otorgado al término BUFALO dentro de los productos protegidos por la clase internacional 30 ha generado que la capacidad distintiva del término se disminuya y se dé un uso generalizado del mismo. Por lo anterior, solicita se declare con lugar el recurso de apelación.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.


La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) sea



**por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y **b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión** entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

Del análisis del expediente venido en alzada, y atendiendo al criterio que indica el artículo 24 incisos a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de Febrero del 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, este Tribunal a folio 1 del expediente, tiene acreditado que la representación de la empresa **HERDEZ,S.A. DE C.V.**, pretende inscribir la marca de

fábrica y de comercio  en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicho signo es mixto, y como puede apreciarse, está representado por la **figura de un búfalo** y por una parte denominativa formada por la palabra **Búfalo**, lo que lleva al consumidor a una relación lógica con el animal. En la publicidad registral existe la marca de fábrica denominativa **BUFALO BAILANDO SALSA**, inscrita bajo el registro número 212728 propiedad de la empresa **COMIDA MILAGROS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual protege y distingue “Mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias”, en clase 30 de la Clasificación de Niza.

Como puede observarse, la marca solicitada desde la perspectiva de conjunto gira en torno de la palabra **BÚFALO** del signo inscrito **BUFALO BAILANDO SALSA**, registro número **212728**, donde la expresión bailando salsa (inscrita) acompañan al elemento principal que sería el que distingue la marca en este caso **BÚFALO**, y que incluye la marca propuesta. Los signos enfrentados se asemejan ya que tienen en común el elemento distintivo **BÚFALO**, situación que,



desde el punto de vista **gráfico o visual**, provoca que el distintivo propuesto tenga un riesgo importante de ser asociada a los signos registrados, por cuanto el consumidor puede pensar que el signo inscrito y el que se tramita, tienen una nueva presentación en el comercio, ello, como consecuencia que el elemento predominante en los signos cotejados es la palabra BÚFALO.

Desde la óptica **fonética o auditiva**, y tomando en cuenta lo señalado anteriormente, al escuchar la vocalización de los términos BÚFALO (solicitada) y BÚFALO (inscrita) éstas suenan igual, debido al elemento en común que tienen al inicio cada uno de los conjuntos marcarios, que es sobre el cual recaerá la atención de los consumidores, y por ende, puede generar un riesgo de confusión.

**Ideológica y conceptual** transmiten o evocan de forma inequívoca un mismo concepto, ello, en virtud de la palabra BÚFALO que comparten los signos confrontados.

En esta comparación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que hay una relación entre los productos de los signos cotejados.

Lo anterior, por cuanto al examinar la lista de productos que distingue la marca inscrita **BUFALO BAILANDO SALSA**, a saber, “Mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza (Ver folio 57) son de la misma naturaleza que los productos que intenta proteger la solicitada “Salsas y aceitunas” en la misma clase, ambas refieren a “alimentos”. Por lo que al estar frente a productos de una misma naturaleza podría causar riesgo de confusión (Art. 8, inciso a. Ley de Marcas), y de asociación (Art. 8, inciso b. Ley de Marcas), al consumidor porque este no puede diferenciar con certeza el origen de los productos, ya que éste puede pensar perfectamente que la marca registrada tiene una nueva presentación en el comercio.



En razón de lo señalado líneas atrás, este Tribunal considera que la afinidad existente entre las marcas cotejadas quebranta el principio de funcionalidad, porque la propuesta definitivamente carece de capacidad distintiva y autónoma, características que debe tener todo signo que se pretende registrar, y es lo que va a permitir al consumidor medio identificar, diferenciar y valorar los productos de lo de sus competidores, sin dar lugar a riesgo de confusión, y así poder ser objeto de protección. De ahí, que resulta importante traer a colación lo que indican los autores **Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas en su obra Derecho de Marcas (2008, pág. 27)**, respecto al principio de funcionalidad marcaria: “las marcas cumplen diversas funciones en las economías modernas, a saber: función de identificación de los bienes y servicios, función de garantía de calidad, función distintiva, función de protección al titular de la marca, función competitiva, función de protección al consumidor, entre otras”, al carecer de distintividad el signo solicitado respecto del inscrito, su concesión violentaría el principio de funcionalidad citado por los autores. En virtud de lo indicado, considera esta Instancia, que no es admisible lo alegado por la recurrente, al señalar que hay disimilitud entre los signos y que no hay riesgo de confusión, por cuanto la marca propuesta se asemeja al signo inscrito, lo que le resta capacidad distintiva y autónoma, y da lugar a riesgo de confusión.

Por las razones expuestas, se concluye, que la marca que intenta inscribirse carece de fuerza distintiva porque guarda similitud con el signo registrado, existiendo conforme al numeral 24 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos más semejanzas que diferencias, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos y creer que éstos tienen un mismo origen empresarial. De manera que bajo este escenario esta Instancia está llamada a garantizar la protección del signo registrado conforme lo establece el artículo 25 de la citada Ley de Marcas. Por lo que la marca propuesta no es factible de registro, siendo, procedente, declarar **SIN LUGAR el Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa **HERDEZ, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:38:21 horas del 20 de octubre del 2014, la que en este acto debe **confirmarse**, denegándose la





solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**BÚFALO (diseño)**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa **HERDEZ, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:38:21 horas del 20 de octubre del 2014, la que en este acto se **confirma**. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**BÚFALO (diseño)**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**-

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

**MARCA REGISTRADA O USADA POR DERECHO DE TERCEROS**

**TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TNR: 00.41.36**

**MARCA EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN**

**TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TNR: 00.41.26**

**MARCAS INADMISIBLES**

**TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TNR: 00.41.53**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TG. MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**