
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0058-TRA-PI

**OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “MISIÓN PLANETA”**

GRUMA S.A.B. DE C.V. apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2019-8594)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0165-2021

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Guiselle Reuben Hatounian, abogada, cédula de identidad 1-1055-0703, vecina de Escazú, San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **GRUMA S.A.B. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, con domicilio en Calzada del Valle 407 Ote, Del Valle, San Pedro Garza García, Nuevo León, México 66220, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:55:47 horas del 28 de octubre de 2020.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, el licenciado Néstor Morera Víquez, abogado, cédula de identidad 1-1018-0975, vecino de

Heredia, en su condición de apoderado especial de la compañía **COCA COLA FEMSA DE COSTA RICA S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Goicoechea de la Guardia Rural de Calle Blancos, 150 metros al este, solicitó la marca de fábrica y comercio "**MISIÓN PLANETA**" en clase 30 internacional, para proteger y distinguir, una vez realizada la limitación de productos solicitada en escrito presentado el 20 de noviembre de 2019: "té, azúcar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo."

Luego de publicados los edictos de ley y dentro del plazo conferido para recibir oposiciones, se apersona la compañía **GRUMA, S.A.B. DE C.V.**, quien alega ejercer un mejor derecho de uso sobre la denominación MISIÓN, por tener varias marcas inscritas en clase 30 y 29, y expone sus argumentos y pruebas. Afirma que ambas marcas son similares y la solicitada repite la palabra MISIÓN y agrega PLANETA que solo tiene dos letras de diferencia con PLANITAS, lo que agrava el riesgo de confusión, auditivamente la similitud se acentúa pues se suele recordar más la primer palabra de las marcas y además Misión Planitas y Misión Planeta tienen altísima similitud, e ideológicamente hay coincidencia por el término MISIÓN, los productos están relacionados y se pueden encontrar en el mismo pasillo y anaquel, se dirigen al mismo tipo de consumidor, que puede pensar que la compañía **GRUMA, S.A.B. DE C.V.** amplió su cartera de productos, por ejemplo comercializando salsa para las tortillas, por ende, hay riesgo de asociación empresarial.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 13:55:47 horas del 28 de octubre de 2020 rechaza la oposición y acoge la solicitud del signo marcario propuesto al determinar que este no infringe la normativa marcaria, en virtud de que, pese a que los signos son semejantes los productos que se pretenden proteger y

comercializar son de diferente naturaleza mercantil, por ende, pueden coexistir en el mercado pues no tienen una misma línea y no van dirigidos al mismo consumidor.

Inconforme con lo resuelto la licenciada Guiselle Reuben Hatounian, apoderada especial de la compañía **GRUMA S.A.B. DE C.V.**, interpuso recurso de apelación, expresando como agravios lo siguiente:

1. No hay identidad de productos, pero sí relación entre estos, por lo que debe hacerse el cotejo. Las salsas son totalmente relacionadas a productos alimenticios fritos; bocadillos, tortillas, ya que se consumen juntas. El hecho de que existan marcas similares para productos que se comparten y se consumen juntos va a generar confusión en el consumidor. El azúcar está relacionado con productos de repostería o confitería, ya que es su principal ingrediente y la sal está directamente relacionada con productos como el arroz, en su preparación.
2. La marca MISIÓN es completamente distintiva, no describe los productos ni su naturaleza o características, es reconocida por los consumidores, el hecho de que se introduzca una nueva marca bajo el mismo término va a causar riesgo de confusión, ya que el consumidor podría considerar que se trata de una variación de la marca, para productos relacionados. Al existir dicho nivel de similitud, el riesgo de confusión y de asociación empresarial es evidente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro se encuentran inscritos y vigentes a nombre de **GRUMA S.A.B DE C.V.**, los siguientes signos:

1. Marca de fábrica **“MISION (MISSION)”** para proteger en **clase 30:**
“Harinas, masa, tortillas, bocadillos, bizcochos, tortas, pan, preparaciones

hechas con cereales, repostería y confitería”, registro 91193, inscrita el 08 de mayo de 1995 y vigente hasta el 08 de mayo de 2025. (Folios 05 a 06)


2. Marca de fábrica **“MISION”** para proteger en **clase 29**: “frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas y mermeladas y conservas en general”, registro 87743, inscrita el 1 de agosto de 1994 y vigente al 1 de agosto del 2024. (Folios 30 a 31)
3. Marca de fábrica y comercio **“MISSION”** para proteger en **clase 30**: “Productos alimenticios fritos a base de maíz, harinas, masa de maíz y derivados de maíz, arroz, tortillas de harina de maíz y trigo, bocadillos, preparaciones hechas con cereales, galletas, repostería, confitería”, registro: 288526, inscrita el 15 de mayo de 2020 y vigente hasta el 15 de mayo de 2030. (Folios 32 a 33)
4. Marca de fábrica y comercio **“MISSION”** para proteger en **clase 29**: “Chicharrones, papas, plátanos, yuca, semillas tostadas, tortillas tostadas, frutas y legumbres en conservas”, registro 288527, inscrita el 15 de mayo de 2020 y vigente hasta el 15 de mayo de 2030. (Folios 34 a 35)
5. Marca de fábrica y comercio **“MISION (MISSION) Estilo Palmeada”**, para proteger en **clase 30**: “Harinas, masa, tortillas, bocadillos, bizcochos, tortas, pan, preparaciones hechas con cereales, repostería y confitería”, registro 212885, inscrita el 7 de octubre de 2011 y vigente hasta el 07 de octubre de 2021. (Folios 36 a 37)

6. Marca de fábrica y comercio **“MISION (MISSION) Estilo Tradicional”**, para proteger en **clase 30**: “Harinas, masa, tortillas, bocadoillos, bizcochos, tortas, pan, preparaciones hechas con cereales, repostería y confitería”, registro 212884, inscrita el 7 de octubre de 2011 y vigente hasta el 07 de octubre de 2021. (Folios 38 a 39)




7. Marca de fábrica y comercio  para proteger en **clase 30**: “Tortillas de trigo tipo mexicanas”, registro 249061, inscrita el 8 de enero de 2016 y vigente hasta el 08 de enero de 2026. (Folios 40 a 41)




8. Marca de fábrica y comercio  para proteger en **clase 30**: “Tortillas de maíz”, registro 248626, inscrita el 4 de diciembre de 2015 y vigente hasta el 04 de diciembre de 2025. (Folios 42 a 43)



9. Marca de fábrica y comercio  para proteger en **clase 30**: “Tortillas de trigo para burritos”, registro 248625, inscrita el 4 de diciembre de 2015 y vigente hasta el 04 de diciembre de 2025. (Folios 44 a 45)



10. Marca de fábrica y comercio  para proteger en **clase 30**: “Tortillas dulces de trigo para burritos”, registro: 249480, inscrita el 21 de enero de 2016 y vigente hasta el 21 de enero de 2026. (Folios 46 a 47)



11. Marca de fábrica y comercio para proteger en **clase 30**: “Tortillas de trigo tipo italiana”, registro 249058, inscrita el 08 de enero de 2016 y vigente hasta el 08 de enero de 2026. (Folios 48 a 49)



12. Marca de fábrica y comercio para proteger en **clase 30**: “Tortillas light de trigo para burritos”, registro 249481, inscrita el 21 de enero de 2016 y vigente hasta el 21 de enero de 2026. (Folios 50 a 51)



13. Marca de fábrica y comercio para proteger en **clase 30**: “Tortillas de trigo para tacos”, registro: 248623, inscrita el 4 de diciembre de 2015 y Vigente hasta el 04 de diciembre de 2025. (Folios 52 a 53)



14. Marca de fábrica y comercio para proteger en **clase 30**: “Tortillas de harina o maíz, estilo multigrano”, registro: 222414, inscrita el 2 de noviembre de 2012 y vigente hasta el 02 de noviembre de 2022. (Folios 54 a 55)



15. Marca de fábrica y comercio para proteger en **clase 30**: “Tortillas de trigo para tacos”, registro: 248624, inscrita el 4 de diciembre de 2015 y vigente hasta el 04 de diciembre de 2025. (Folios 56 a 57)



16. Marca de fábrica y comercio para proteger en **clase 30**: “Tortillas de trigo”, registro 244623, inscrita el 3 de julio de 2015 y vigente hasta el 03 de julio de 2025. (Folios 58 a 59)



17. Marca de fábrica y comercio para proteger en **clase 30**: “Tortillas de trigo”, registro: 249059, inscrita el 8 de enero de 2016 y vigente hasta el 08 de enero de 2026. (Folios 60 a 61)



18. Marca de fábrica y comercio para proteger en **clase 30**: “Tortillas de harina o maíz con sabor jalapeño”, registro: 222426, inscrita el 2 de noviembre de 2012 y vigente hasta el 2 de noviembre de 2022. (Folios 62 a 63)



19. Marca de fábrica y comercio para proteger en **clase 30**: “Tortillas de harina o maíz”, registro: 222433, inscrita el 2 de noviembre de 2012 y vigente hasta el 2 de noviembre de 2022. (Folios 64 a 65)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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. Debemos referirnos a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de marcas y otros signos distintivos No. 7978 (en adelante Ley de marcas) de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de marcas, en donde se estipula que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Esta prohibición se configura; dentro de otros, en los siguientes supuestos: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor (inciso a); y cuando dichos productos o servicios, aunque sean diferentes, sean susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad (inciso b).

La finalidad de una marca es lograr que los productos o servicios que distingue puedan ser fácilmente individualizados en el mercado. Con ello se evita provocar alguna confusión, protegiendo así no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes no se incluyen dentro del cotejo, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. Un signo no debe generar confusión en relación con otros

debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud entre los signos, ya sea que estén compuestos por palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Para lograr establecer la presencia de estas similitudes, el operador jurídico debe realizar un estudio colocándose en el lugar del consumidor, teniendo en mente

quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que estos despierten, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues 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 ello se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre los mismos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. En consecuencia, la normativa marcaria y concretamente, como se mencionó, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente.

Para el caso bajo examen, el Registro de instancia determinó, al amparo del principio de especialidad, que entre las marcas inscritas y el signo propuesto, a pesar de que son similares denominativamente, ante la limitación realizada por el solicitante a folio 11 del expediente respecto de la lista de productos a proteger y comercializar, estos se diferencian de los inscritos en el mercado dado que son de distinta naturaleza pudiendo coexistir registralmente sin que ello afecte los derechos e intereses del consumidor. Además, que el signo propuesto cumple con la distintividad necesaria para su inscripción, al contener la denominación solicitada el término planeta, por lo que procede a acogerla y rechazar la oposición.

A efectos de verificar la posibilidad de coexistencia de los signos, se procede a realizar el cotejo marcario por parte de este órgano colegiado:

MISIÓN PLANETA (SOLICITADA)	MISION (MISSION)	MISION	MISSION	MISSION
Clase 30: Té, azúcar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo	Clase 30: Harinas, masa, tortillas, bocadillos, bizcochos, tortas, pan, preparaciones hechas con cereales, repostería y confitería	Clase 29: Frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas y mermeladas y conservas en general	Clase 30: Productos alimenticios fritos a base de maíz, harinas, masa de maíz y derivados de maíz, arroz, tortillas de harina de maíz y trigo, bocadillos, preparaciones hechas con cereales, galletas, repostería, confitería	Clase 29: Chicharrones, papas, plátanos, yuca, semillas tostadas, tortillas tostadas, frutas y legumbres en conservas
MISION (MISSION) Estilo Palmeada	MISION (MISSION) Estilo Tradicional			
Clase 30: Harinas, masa, tortillas, bocadillos, bizcochos, tortas, pan, preparaciones hechas con cereales, repostería y confitería	Clase 30: Harinas, masa, tortillas, bocadillos, bizcochos, tortas, pan, preparaciones hechas con cereales, repostería y confitería	Clase 30: Tortillas de trigo tipo mexicanas	Clase 30: Tortillas de maíz	Clase 30: Tortillas de trigo para burritos
				
Clase 30: Tortillas dulces de trigo para burritos	Clase 30: Tortillas de trigo tipo italiana	Clase 30: Tortillas light de trigo para burritos	Clase 30: Tortillas de trigo para tacos	Clase 30: Tortillas de harina o maíz, estilo multigrano
				
Clase 30: Tortillas de trigo para tacos	Clase 30: Tortillas de trigo	Clase 30: Tortillas de trigo	Clase 30: Tortillas de harina o maíz sabor jalapeño	Clase 30: Tortillas de harina o maíz

Visto el cuadro comparativo, se determina que lo que llama primordialmente la atención del denominativo propuesto **“MISIÓN PLANETA”** es precisamente el término empleado **“MISIÓN”**, particularidad que lo hace muy semejante a las marcas inscritas a nombre de la opositora apelante: **“MISION”** y **“MISSION”**, tanto a nivel gráfico, fonético como ideológico, nótese que incluso de permitirse la inscripción del signo solicitado, este estaría incluyendo en su totalidad varias de las marcas registradas, por lo que carece de la distintividad necesaria respecto de los registros inscritos. Aunado a lo anterior, la palabra **“PLANETA”** no le otorga tampoco la distintividad necesaria, puesto que resulta sumamente similar al denominativo **“PLANITAS”** que compone algunas de las marcas inscritas, si bien es cierto los términos no son exactos entre sí, las similitudes gráficas entre ellos son más que evidentes y en cuanto al aspecto fonético la pronunciación de ambas palabras resulta muy similar, siendo que pueden ser fácilmente confundibles para el oído del consumidor.

Por otra parte, cabe señalar que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles. Para el caso bajo examen, este Tribunal estima que el signo marcario propuesto, pese a la limitación realizada por el representante de la compañía solicitante **COCA COLA FEMSA DE COSTA RICA S.A.**, dentro del cual detalla la nueva lista de productos a proteger en clase 30

internacional, a saber: “Té azúcar, sal, mostaza, vinagre, salsa, (condimentos), especias, hielo” de igual manera no podríamos obviar que se pretende la protección y comercialización de productos que si bien son diferentes a los protegidos por las marcas inscritas, sí se encuentran relacionados con ellos, además de la circunstancia de contar con la misma naturaleza mercantil (abarrotes), por ende, su posible coexistencia registral afectaría los derechos de la compañía titular de las marcas inscritas, además de los derechos de los consumidores, ya que podría generar o inducir a error o confusión con respecto a los productos y sobre todo su correspondiente origen empresarial.

Del cuadro comparativo se desprende que la mayoría de las marcas inscritas a nombre de **GRUMA S.A.B. DE C.V.** protegen tortillas de harina o maíz que se utilizan para la preparación de tacos y burritos, y la lista de productos del signo solicitado incluye “sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias” y todos estos suelen ser utilizados también en la preparación de este tipo de comidas, además, las marcas inscritas también protegen bocadillos, bizcochos, tortas, pan, preparaciones hechas con cereales, galletas, repostería y confitería, todos los cuales son productos que comúnmente se consumen para acompañar bebidas como café o té, y en este caso también el té se encuentra incluido en la lista de productos solicitados por **COCA COLA FEMSA DE COSTA RICA S.A.**, por lo que resulta innegable la relación existente entre productos de las marcas inscritas con respecto a los productos de la marca solicitada.

Consecuencia de lo anterior, es indudable la presencia del riesgo de asociación empresarial, pues el consumidor, dada la similitud de los signos y la relación de los productos, podría considerar que se encuentra ante una nueva línea de productos de la opositora, por lo que este órgano de alzada, discrepa del criterio esgrimido por el Registro, y considera procedente la denegatoria de la solicitud de **“MISIÓN**

PLANETA” bajo el contenido de inadmisibilidad contemplado el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas.

En cuanto a los agravios esgrimidos por la representante de la empresa recurrente, se debe indicar que estos son acogidos, ya que, como fue analizado por este Tribunal en el cotejo realizado supra, se desprende que los signos son semejantes entre sí, aunado a que los productos a proteger y comercializar son de la misma naturaleza comercial y se encuentran relacionados, procediendo su denegatoria dada la inadmisibilidad contemplada por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Guiselle Reuben Hatounian, apoderada especial de la compañía **GRUMA S.A.B. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:55:47 horas del 28 de octubre de 2020, la que en este acto se revoca para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio "**MISIÓN PLANETA**" en clase 30 internacional, pedida por la compañía **COCA COLA FEMSA DE COSTA RICA S.A.**, en virtud de determinarse la identidad gráfica, fonética e ideológica, con relación a los registros inscritos propiedad de la compañía **GRUMA S.A.B DE C.V.**, así como de los productos a proteger y comercializar.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Guiselle Reuben Hatounian, apoderada especial de la compañía **GRUMA S.A.B. DE C.V.**, en contra de la

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:55:47 horas del 28 de octubre de 2020, la que en este acto **SE REVOCA** para que se acoja la oposición y se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio "**MISIÓN PLANETA**" en clase 30 internacional, pedida por la compañía **COCA COLA FEMSA DE COSTA RICA S.A.**, en virtud de determinarse la identidad gráfica, fonética e ideológica, con relación a los registros inscritos propiedad de la compañía **GRUMA S.A.B DE C.V.**, así como de los productos a proteger y comercializar. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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-**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omat/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TNR: 00.72.33