

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0042-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA



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

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2017-5765)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0402-2020

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las dieciséis horas con nueve minutos del diecisiete de julio de dos mil veinte.

Recurso de apelación planteado por la licenciada **Alejandra Bastida Álvarez** mayor, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad 1-802-131, en carácter de apoderada especial de **GRUMA S.A.B DE C.V** constituida bajo las leyes de México, domiciliada en Río de la Plata #407 Ote., Colonia del Valle, C.P. 66220, San Pedro Garza García, N.L., México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:00:13 horas del 13 de setiembre del 2019.

**Redacta la jueza Quesada Bermúdez**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El licenciado Marck Beckford Douglas, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-0857-0192 ,

apoderado de **GLORIA S.A.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Perú, domiciliada en Avenida República de Panamá, 2461, Lima 13, Perú, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio “**GLORIA (Diseño)**” como marca de comercio para proteger y distinguir en clase 30 internacional: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; con el siguiente diseño:



En resolución de las 14:31:43 del 8 de noviembre de 2017, el Registro de Propiedad Industrial resuelve rechazar parcialmente la solicitud para distinguir arroz y señala que no existe objeción para los demás productos de la clase 30.

Posterior a la publicación del aviso de ley, mediante escrito presentado el 11 de junio de 2019, la licenciada Alejandra Bastida Álvarez, en carácter de apoderada especial de **GRUMA S.A.B DE C.V.**, presentó oposición contra el signo solicitado.

En resolución dictada a las 15:00:13 horas del 13 de setiembre del 2019, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la oposición planteada por la representante de **GRUMA S.A.B DE C.V.**, por considerar que el signo no transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la licenciada Alejandra Bastida Álvarez, en carácter de apoderada especial de **GRUMA S.A.B DE C.V.** apeló la resolución relacionada, indicando que entre el signo solicitado y el inscrito existe similitud; que los productos que pretende proteger la marca solicitada, al igual que los protegidos por el signo inscrito, están dirigidos a las mismas ramas del mercado; que los productos guardan relación

entre ellos, son de la misma clase y pueden ser asociados, lo cual causaría confusión al público consumidor al suponer que son de un mismo origen empresarial. Manifiesta que el signo solicitado protege productos complementarios a los de la marca registrada lo cual produce que los canales de distribución y clientes sean los mismos. Solicita se revoque la resolución recurrida.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:



registro 60578, en clase 30 internacional para proteger y distinguir arroz, propiedad GRUMA, S.A.B. DE C.V. y vence el 16 de abril de 2022 (folio 98 del expediente principal).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de 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 claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen 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 y Otros Signos Distintivos, 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 siguientes supuestos:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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.

La finalidad de una marca es la individualización de los productos o servicios que distingue, lo que evita que se pueda provocar alguna confusión, y con ello se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, es necesario realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado, según lo establece el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el cual indica que, para determinar las semejanzas entre signos distintivos, se deben examinar las **similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas** entre los

signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas delimitarán el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros. En este mismo sentido la jurisprudencia internacional, en el Proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 2 de marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indica que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos.”

Así las cosas, el cotejo marcario es necesario para poder valorar los signos en conflicto desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico y así determinar si hay semejanza entre el signo solicitado y los signos registrados. Este ejercicio puede llevar a la conclusión de que efectivamente se provoque un riesgo de confusión frente al consumidor, en relación con los inscritos, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, en relación con ello ha dictaminado que:

el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, [...]. Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual [...]. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] Así, tenemos que: la **confusión visual** es 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; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. [Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005].

Ello sin dejar de lado la **confusión ideológica** que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en los signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En este caso particular, las marcas en conflicto son las siguientes:

### **SIGNO SOLICITADO**



Clase 30 internacional: café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

### **MARCA INSCRITA**



Clase 30 internacional: arroz.

En el cotejo efectuado, después de un análisis en conjunto de los signos y considerando que

ambos signos son mixtos, se determina que no presentan identidad gráfica capaz de crear confusión en el consumidor; por tanto, existe la posibilidad de coexistencia registral de los signos, por cuanto existen suficientes elementos -tanto en la denominación como en el diseño solicitado- que permiten la distinción gráfica con el signo inscrito; nótese que el signo inscrito, en su conjunto es “Arrocera Los Sauces Arroz Gloria (diseño), mientras que el solicitado está compuesto por la palabra “Gloria”, la cual se acompaña de un diseño totalmente distinto al del signo registrado.

En cuanto al cotejo fonético o auditivo, los signos únicamente coinciden en el término “Gloria”; no obstante, en el signo inscrito sobresale el origen empresarial y además es claro el producto que se protege; por lo que amparados al principio de especialidad se puede permitir una sana coexistencia registral entre los signos. El solicitado cuenta con los elementos diferenciadores que permiten identificar e individualizar los productos en el mercado y no causar confusión.

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que posibilita la coexistencia registral junto con el signo inscrito; no existe probabilidad de que se presente un riesgo de confusión en el consumidor al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado con los productos que identifica el signo inscrito, de ahí que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

En cuanto a los agravios se debe indicar que hizo bien el Registro al considerar que la ley marcaria se rige por el principio de especialidad el cual señala que a pesar de que se presente una similitud entre dos marcas, estas pueden coexistir en el mercado siempre y cuando protejan productos no relacionados entre sí y no se cause confusión o asociación empresarial; obsérvese que en el presente caso la lista de productos de la marca solicitada no contiene arroz, por lo tanto no existe impedimento para acoger el signo solicitado. Así las cosas, no

---

lleva razón la apelante ya que tal y como quedó indicado en el cotejo realizado, no hay identidad en cuanto a los productos, por cuanto la solicitada no contiene dentro de su lista de productos “arroz”, razón por la cual los agravios deben ser rechazados, siendo lo procedente confirmar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial, la marca propuesta resulta admisible y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación presentado contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:00:13 horas del 13 de setiembre del 2019.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Alejandra Bastida Álvarez en carácter de apoderada especial de **GRUMA S.A.B DE C.V** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:00:13 horas del 13 de setiembre del 2019, la que en este acto **se confirma**, para que se acoja el registro de la marca “**GLORIA (Diseño)**”. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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. **NOTIFÍQUESE.**

**Karen Quesada Bermúdez**



**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**