
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2019-0265-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca (CORONADO) (30)

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2018-11485)

GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.; Apelante

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO 0424-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta y siete minutos del siete de agosto del dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Roxana Cordero Pereira, mayor de edad, abogada, con cédula de identidad 1-1161-034, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de México, domiciliada en Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña Blanca, Santa Fe, 01210, México, Distrito Federal, México, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:20:16 horas del 21 de marzo del 2019.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La apoderada de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.**; solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio **CORONADO**, para proteger y distinguir en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “*Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú,*

sucedáneos del café, harinas, y preparaciones y confitería, galletas, infantiles, galletitas, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjas, sal, mostaza, vinagre; salsas (condimentos), especias, hielo”. A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 11:20:16 horas del 21 de marzo del 2019, que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y denegó la marca solicitada. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1 de abril del 2019, la representante de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.**; interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y expresó como agravios lo siguiente: Que el criterio del examinador es subjetivo y viciado por una tendencia a la protección extensiva y **no** exclusiva de la palabra CORONADO, contradiciendo la aplicación del Principio de Especialidad, pues la mayoría de las marcas registradas se encuentran en clase 29 protegiendo productos lácteos, helados o bien contienen otras palabras y un diseño especial que las diferencia de la marca propuesta, observándose entonces la delimitación de los productos en ambas marcas que evita todo riesgo de confusión en el consumidor al ser productos completamente distintos. Por último, indica que el signo **CORONADO NO LLEVA A ENGAÑO O ERROR AL CONSUMIDOR** y en cuanto a la distintividad de la marca, esta cuenta con suficientes y significativos elementos característicos que permiten al consumidor identificarla de manera inequívoca, por lo que será válida su presencia en el mercado y si es susceptible de inscripción registral.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

1- *Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de*



fábrica , registro 128886, cuyo titular es la *COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.*, inscrito desde el 4 de octubre del 2001, para proteger y distinguir en clase 30: “Café, té, cacao, azúcar, arroz; tapioca, sagú; sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería; helados; comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal; mostaza; pimienta, vinagre, salsas especias; hielo”. (folio 11 del expediente principal)

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. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el certificado de marca de fábrica a folio 11 del expediente principal.

QUINTO. 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 necesaria sanear.


SEXTO. SOBRE EL FONDO. En cuanto a los agravios expuestos por la solicitante y apelante y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los

signos distintivos. En el caso concreto lo que se está solicitando es la marca de fábrica y comercio CORONADO en clase 30 internacional, la cual debe ser cotejada con las marcas inscritas, por lo que le corresponde como fundamento legal, la aplicación de los artículos 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de su Reglamento. Debe ser dilucidado si la coexistencia de los signos enfrentados pueden ser susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

De los citados artículos se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“...proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, el único signo inscrito a examinar y el solicitado en este proceso son las siguientes:

<p><i>Signo</i></p>	<p>CORONADO</p>	
---------------------	------------------------	---

<i>Estado</i>	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrito</i>
<i>Registro</i>	-----	128886
<i>Marca</i>	<i>de Fábrica y Comercio</i>	<i>de Fabrica</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas, y preparaciones y confitería, galletas, infantiles, galletitas, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjas, sal, mostaza, vinagre; salsas (condimentos), especias, hielo.</i>	<i>Café, té, cacao, azúcar, arroz; tapioca, sagú; sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería; helados; comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal; mostaza; pimienta, vinagre, salsas.</i>
<i>Clase</i>	30	30
<i>Titular</i>	GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.,	COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.

Al enfrentar dichos signos se determina una estructura gramatical idéntica, cual es la palabra **CORONADO**; la marca solicitada, únicamente está constituida por la palabra **CORONADO**, mientras que la inscrita es mixta y goza de un diseño característico de una vaca antropomorfa con overol, y en el mismo se puede leer las palabras **TOTI CORONADO**; obsérvese que al hacer el correcto análisis global o de conjunto de la marca que nos ocupa, es evidente que la palabra **CORONADO** es el factor tópico o preponderante, la que gira fuertemente alrededor del diseño. Desde el punto de vista fonético comparten el termino **CORONADO** que se pronuncia exactamente igual, y aunque la inscrita la acompaña también la palabra **TOTI**, la denominación **CORONADO** como vocablo se distingue sobre cualquier otro. Ideológicamente, el termino **CORONADO** puede corresponder a un apellido, localidad, o conforme lo indicado en el Diccionario de la Real Academia Española: “(Del part. De coronar) m. Clérigo que era tonsurado u ordenado de menores, y gozaba el fuero de la Iglesia”, siendo este el que sobresale, y su concepto y evocación es la misma en la mente del consumidor, lo que podría producir que el consumidor perciba que los signos tienen un mismo origen empresarial, y ello conlleva a la confusión que es precisamente lo que el ordenamiento jurídico marcario trata de evitar, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Tome en cuenta la solicitante que el riesgo de confusión, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto en relación con el giro y actividad del nombre comercial solicitado, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que los productos a proteger por el signo solicitado comparten la clase internacional 30, además de ser casi los mismos que los productos del signo inscrito, razón por la que la similitud y relación entre éstos es inminente.

El hecho de que los listados por su orden protejan productos relacionados, similares y pertenezcan a un sector, canales de distribución y comercialización afín, en la distinción y protección de productos, abonado a que los signos son similares en su parte denominativa, se configura el riesgo de confusión en el consumidor, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir los signos distintivos.

Es por ello que, lo indicado por la recurrente en lo que respecta a una incorrecta aplicación del principio de especialidad no es de recibo pues, basta hacer la comparación con la marca inscrita para determinar que existe confusión en cuanto a la denominación y los productos, de modo tal que el Registro actuó correctamente en la oportunidad que se dieron las situaciones que rodean este expediente, y dictó una resolución apegada al ordenamiento jurídico que rige la materia.

Tal y como se pudo apreciar en el estudio marcario, resulta evidente que existe desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, así como sus productos, similitud entre los signos analizados, lo anterior en virtud del término dominante y la protección de productos en la misma clase 30 internacional, que guarda una estrecha relación en su naturaleza y canales de comercialización nos permite concluir sobre el riesgo de confusión para el consumidor medio.

Conforme lo anterior, cabe destacar, que la identidad encontrada entre el signo solicitado y todos los inscritos corresponde precisamente a la ausencia de una condición que es esencial para la registrabilidad, como es la distintividad. Por consiguiente, y por imperio de Ley, debe protegerse la marca ya registrada en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (LOBATO, Manuel, op cit., p. 288).

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:20:16 horas del 21 de marzo del 2019, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Roxana Cordero Pereira, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:20:16 horas del 21 de marzo del 2019, la que 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 No. 8039, de

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456- J. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Maut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33