

**Expediente N°: 2006-0004-TRA-PI**

**Oposición a la inscripción de la marca de fábrica “MASAERICA CORONA”**

**INSTAMASA, SOCIEDAD ANÓNIMA, Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial, (Expediente de origen N° 8962-03)**

***VOTO N° 062-2006***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las once horas del dieciséis de marzo de dos mil seis.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el señor **Álvaro Víquez Valverde**, mayor de edad, casado una vez, Ingeniero, vecino de Pavas, San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos catorce-mil trescientos seis, en su calidad de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de la sociedad **Instamasa, Sociedad Anónima**, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-sesenta y cinco mil seiscientos cuarenta y siete, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas quince minutos del cinco de julio de dos mil cinco.

**RESULTANDO:**

**PRIMERO:** Que mediante el memorial presentado el doce de diciembre de dos mil tres ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor **Álvaro Víquez Valverde**, en representación de la sociedad **“Instamasa, Sociedad Anónima”**, formuló las diligencias indicadas en el acápite anterior, con el propósito de que ese Registro procediera a la inscripción del distintivo **“MASAERICA CORONA”**, en **Clase 30** de la Clasificación Internacional, como marca de fábrica para proteger y distinguir productos derivados del maíz.

**SEGUNDO:** Que mediante escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil cuatro ante dicho Registro, el señor Carlos Salas Bolaños, mayor, casado, contador, vecino de Alajuela, titular de la cédula de identidad número dos-trescientos cuarenta y seis-novecientos ochenta y

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

dos, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **DERIVADOS DE MAÍZ ALIMENTICIO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica número tres-ciento uno-diecisiete mil sesenta y dos, presentó oposición a la solicitud de inscripción de la marca **MASAERICA CORONA**, con fundamento en que su representada es dueña de la marca de fábrica y de comercio **MASA RICA**, que protege harina de maíz, marca que pese a no estar inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, es famosa y notoria en el mercado nacional. Alega además, que en un acto abierto de competencia desleal, se ha intentado copiar la marca de su representada en varias oportunidades, motivando la resolución de varios asuntos en el Registro de la Propiedad Industrial; por lo que considera se debe admitir la oposición presentada y rechazar la solicitud de inscripción de la marca solicitada.

**TERCERO:** Que el representante de la empresa **INSTAMASA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en escrito de fecha catorce de octubre de dos mil cuatro, manifiesta que en el presente asunto no es dable alegar similitud ni gráfica, ni fonética, ni la inscripción de la marca solicitada puede causar confusión.

**CUARTO:** Que la Subdirectora del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas quince minutos del cinco de julio de dos mil cinco, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *"POR TANTO / Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Declarar con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **DERIVADOS DE MAIZ** [sic] **ALIMENTICIO S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **MASAERICA CORONA**, en clase 30 internacional, presentado [sic] por **INSTAMASA S.A.**, la cual **SE DENIEGA...NOTIFÍQUESE"**. Para arribar a esa disposición, el citado Registro consideró que la existencia en el mercado, de la marca notoria no inscrita, **"MASA RICA"**, impedía la inscripción de la solicitada, **"MASAERICA CORONA"**, por las similitudes existentes entre ambas y el riesgo de confusión entre el público al que podría conllevar su eventual coexistencia.*

**QUINTO:** Que inconforme con dicha resolución, el señor **Álvaro Viquez Valverde**, en representación de **Instamasa, Sociedad Anónima**, planteó en contra de aquella los Recursos de

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Revocatoria y de Apelación, alegando, en términos generales, que la marca “**MASAERICA CORONA**”, promovida por su representada, es muy diferente a la marca “**MASA RICA**”, pues no existe ninguna similitud gráfica ni fonética entre ambas y, por ende, no existe confusión en el público consumidor.

**SEXTO:** Que mediante resolución de las trece horas once minutos del veinte de setiembre del dos mil cinco, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por el señor Álvaro Víquez Valverde en su condición dicha, y admitió el recurso de apelación para ser conocido en alzada por este Tribunal.

**SETIMO:** 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Martínez Rodríguez; y**

### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS:** En ausencia de un elenco de Hechos Probados en la resolución impugnada, este Tribunal enlista como Hechos con tal carácter, los siguientes:

- 1° Que el señor **Álvaro Víquez Valverde**, es el Presidente, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, de la sociedad **Instamasa Sociedad Anónima**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-065647, solicitante de la inscripción del distintivo “**MASAERICA CORONA**”, en **Clase 30** de la nomenclatura internacional, como marca de fábrica para proteger y distinguir productos derivados del maíz (ver folio 2).
- 2° Que el señor **Carlos Alberto Salas Bolaños**, es el Secretario, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, de la sociedad **Derivados de Maíz Alimenticio Sociedad Anónima**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

017062, propietaria del distintivo “**MASA RICA**” (ver folios 12 a 19).

- 3° Que el distintivo “**MASA RICA**”, no se encuentra inscrito, se refiere a harina de maíz, existe en el mercado desde el año 1976, y es un distintivo famoso y notorio para los consumidores (circunstancias no controvertidas por la sociedad apelante; véase los folios 12 a 18, en relación con los folios 24, 45, 56-57, 75 y 76).

**SEGUNDO:** EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal tiene como Hecho No Probado, el siguiente:

Que el señor Dionisio Segura Hernández, de calidades ignoradas y quien dijo ser apoderado especial de la empresa Derivados de Maíz Alimenticio Sociedad Anónima, se apersonó ante este Tribunal, sin que aportara a los autos, documento idóneo que cumpla con las formalidades de ley, por lo que el señor Dionisio Segura Hernández, no ostenta legitimación para actuar en nombre de quien dice ser su representada.

**TERCERO:** EN CUANTO A LA DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: El señor **Álvaro Víquez Valverde**, en representación de la sociedad “**Instamasa, Sociedad Anónima**”, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial procediera a la inscripción del distintivo “**MASAERICA CORONA**”, en **Clase 30** de la nomenclatura internacional, como marca de fábrica para proteger y distinguir productos derivados del maíz. Sin embargo, el citado Registro, en la resolución dictada a las nueve horas, quince minutos del cinco de julio de dos mil cinco, que ahora se examina, estimó que el distintivo “**MASAERICA CORONA**” no era susceptible de ser inscrito ni de convertirse en un derecho marcario, porque consideró que la existencia en el mercado, de la marca notoria no inscrita, “**MASA RICA**”, impedía la inscripción de la solicitada, y más concretamente, por las similitudes existentes entre ambas y el riesgo de confusión entre el público al que podría conllevar su eventual coexistencia.— El caso bajo examen, entonces, amerita proceder al análisis de la aptitud distintiva del signo que el interesa al apelante.—

**CUARTO:** EN CUANTO A LOS SIGNOS DISTINTIVOS: Los *signos distintivos* son, en general, las señales o figuras que utilizan las empresas, entendidas éstas en el más amplio sentido de la palabra, para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores. Los

signos distintivos se protegen porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, los signos distintivos incentivan a su titular a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual—Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17; puede consultarse en la biblioteca de este Tribunal).— Entre los signos distintivos que puede emplear un comerciante en el ejercicio de su actividad mercantil, se encuentran, en un mismo nivel jurídico, las **marcas**; los **nombres comerciales**; los **emblemas**; las **expresiones o señales de publicidad comercial** (conocidas también como **señales de propaganda**); las **denominaciones de origen**; y las **indicaciones de procedencia** (Véase en igual sentido a FLORES DE MOLINA, op.cit., pp. 16-20, y pp. 41-45), y son estos los mismos signos distintivos que prevé y regula en este país la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2002; “Ley de Marcas”, en adelante).

**QUINTO:** **EN CUANTO A LA DISTINTIVIDAD:** Si la principal función de los **signos** bajo comentario, es distinguir a un producto o a una empresa respecto de todos sus competidores, es imprescindible que sea **original**, **único** e **innovador**. Por esa razón, la “**distintividad**” de un **signo** se mide en función, por una parte, de la **unicidad** de la palabra en sí, y es por que en general, los signos (palabras o figuras) abstractos, es decir, los que se han “creado a la medida”, resultan ser los más distintivos; y por otro lado, que la **distintividad** del **signo** depende también de ese carácter “único”, dentro del contexto de los que le resulten competidores dentro de una misma categoría de productos, servicios o establecimientos.— Por eso, es válido afirmar que en términos estrictamente ontológicos, no existen “signos distintivos” en términos abstractos, sino signos o medios que han adquirido **distintividad**, por cuanto la **distintividad**, como una situación de hecho, se adquiere, y el mantenimiento de su vigencia depende de determinadas circunstancias de hecho; es decir, no depende del **signo** en sí, sino circunstancias que le resultan

externas. Entonces, si la *distintividad* es independiente del signo que la tiene adherida, será, en último análisis, una cuestión más bien relativa, sujeta al control del operador de Derecho, pues acaba teniendo, sin duda, una naturaleza mutable y temporal.— En definitiva, la *distintividad* de un *signo* vendrá dada, entonces, no sólo por su aspecto visual y su sonoridad, sino también por su significado, o sea, por las asociaciones que pueda transmitir, pues el recuerdo del *signo* estará marcado por su grado de *distintividad*, apto para crear un espacio en la mente del consumidor, que lo diferencie de los demás.— Entonces, debido a que un *signo* debe tener capacidad distintiva, baste con decir por ahora que **no se permite el registro de aquellos que carezcan intrínsecamente de esa aptitud**, ya sea porque se trata 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 de términos genéricos, es decir, que se emplean en el lenguaje común o técnico, para referirse a los productos o servicios que quieran identificarse, elementos todos que son, en gran medida, los motivos básicos para la *inadmisibilidad* de la inscripción de un determinado *signo*. **Y tampoco se permite el registro de aquellos signos que perjudiquen los intereses de terceros**, en caso de que por sus eventuales similitudes con otro u otros signos, pueda llevar a un eventual riesgo de confusión en los consumidores, que les haga suponer un mismo origen empresarial a los bienes, servicios o establecimientos que se encuentren protegidos por los segundos.

**SEXTO:**     EN CUANTO A LAS MARCAS: En sentido amplio, la *marca* es todo signo o medio material de cualquier clase o forma, que sirve para señalar y distinguir de otros productos y servicios similares; o también todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. De manera más estricta, la *marca* puede ser definida como el signo distintivo que sirve para diferenciar, en el tráfico mercantil, bienes o servicios procedentes de un empresario o grupo de empresarios, respecto de los bienes o servicios idénticos o similares de otros empresarios o grupos de ellos.— La *marca* puede estar constituida por letras, números, cifras y sus combinaciones, elementos figurativos, monogramas, escudos, estampados, viñetas, palabras o combinaciones de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación; y en general cualquier combinación de los signos o medios citados en los puntos anteriores. También puede referirse a nombres geográficos nacionales y extranjeros, siempre que

resulten suficientemente distintivos, y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas. Es por eso que la Ley de Marcas establece dos clases de marcas inadmisibles: 1º, las ***marcas inadmisibles por razones intrínsecas***, o sea, por razones de fondo; y 2º, las ***marcas inadmisibles por razones extrínsecas***, o sea, por derechos de terceros, detallándose en los artículos 7º y 8º, respectivamente, los supuestos prohibitivos de la inscripción de una marca.—

**SÉPTIMO:** **EN CUANTO A LAS MARCAS NOTORIAS:** El autor Carlos Fernández-Novoa ha señalado que la "*...marca notoria es la que goza de difusión o -lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca...*" (Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 32). En ese mismo sentido, Manuel Areán Lalín, la ha definido como "*...la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada...*". (La Protección de la Marca por los Tribunales de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, ANDEMA, Madrid, 1993, p. 268). Ante esas definiciones, surge una pregunta fundamental: ¿Quién otorga a la marca su carácter de "notoria"? No son las partes en un juicio ni sus titulares los que puedan decidir que una marca es notoria, pues esto equivaldría a que la notoriedad se convierta en una autocalificación de cada interesado. La marca notoria es una clasificación especial de marcas cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión. Precisamente por la protección jurídica que ella tiene, que inclusive sobrepasa la territorialidad y el principio de especialidad, la notoriedad de una marca no puede ser una simple concesión ni un calificativo que sea atribuido por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria. Esto quiere decir, que la calificación de una marca como notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una gran campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un sólo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva, por la calidad excepcional del producto, o por su bajo precio.— No obstante lo anterior, las

características que debe reunir una marca para ser notoria, se refieren: a) al grado de capacidad distintiva que tenga, ya sea por ser inherente al signo, ya sea por distinción; b) a la extensión geográfica del área comercial en que la marca es usada; y c) al grado de reconocimiento que tenga la marca notoria en el área comercial en la que está compitiendo. Sobre este particular, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso (el órgano antecesor de este Tribunal Registral), en su Voto N° 736-2002, dictado a las 9:50 horas del 6 de setiembre de 2002), apuntó lo siguiente: “...*los elementos que deben congujarse para que exista Notoriedad son: a) Antigüedad de la marca [...]; b) empleo extendido de la marca [...] y c) esfuerzo publicitario importante [...]*”. (Para ampliar estas nociones, se remite al **Voto N° 75-2004**, dictado por este Tribunal Registral Administrativo a las 9:00 horas del 26 de julio de 2004).— Restaría agregar que la acreditación de la notoriedad de una marca no es una tarea fácil, justamente porque la notoriedad es una situación fáctica compleja, que presupone la difusión y el subsiguiente conocimiento de la marca en el mercado, y que debe ser sopesada con mucho cuidado en cada caso por el operador de Derecho, habida cuenta de que la protección que la ley otorga a las marcas notorias es un beneficio no sólo para su titular (que goza de un derecho individual), sino de los consumidores, cuya protección es un interés general de la comunidad.— Desde esta perspectiva, y teniendo en consideración lo establecido en los numerales 44 y 45 de la Ley de Marcas, que son los cánones que regulan la protección de las marcas notorias, se puede sostener que en definitiva, la protección de esas marcas no ha de hacerse de una manera automática, sino sólo, y únicamente, cuando se pueda apreciar que la utilización de la marca joven, en la clase en la que se la pretenda usar, pueda provocar en el público consumidor una confusión respecto del origen y la calidad de los productos que ampara y, por ende, un perjuicio para la marca notoria. Esto implica, desde luego, que entre la marca notoria y los productos que protege, debe haber una identidad de tal naturaleza, que con la sola mención de la marca, el consumidor identifique directa e inmediatamente al producto, y esto por cuanto la identidad de los productos a los que se refiere la marca notoria, deja en la mente del consumidor una impresión de tal naturaleza, que identificada o pronunciada o escuchada la marca, la relación entre ésta y el producto es instantánea e inmediata. La marca notoria constituye una excepción al principio de especialidad y por ende, se le protege también de que sus productos no sean utilizados en otras clases.

**OCTAVO:** EN CUANTO A LA NOTORIEDAD DE LA MARCA OPOSITORA: El señor **Álvaro Viquez Valverde**, en representación de la sociedad “**Instamasa, Sociedad Anónima**”,

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

solicitó al Registro de la Propiedad Industrial procediera a la inscripción del distintivo “**MASAERICA CORONA**”, en **Clase 30** de la Clasificación Internacional, como marca de fábrica para proteger y distinguir productos derivados del maíz. Sin embargo, el citado Registro, en la resolución que ahora se examina, con fundamento en los artículos **8º**, inciso **e)**, y **44** de la Ley de Marcas, estimó que el distintivo “**MASAERICA CORONA**” no era susceptible de ser inscrito ni de convertirse en un derecho marcario, porque consideró que la existencia en el mercado, de la marca notoria no inscrita, “**MASA RICA**”, impedía la inscripción de la solicitada, y más concretamente, por las similitudes existentes entre ambas y el riesgo de confusión entre el público al que podría conllevar su eventual coexistencia.— Pues bien, debe partirse de que, en efecto, la marca “**MASA RICA**”, puede ser considerada como una marca **notoria**. La notoriedad de ese signo se deduce, no sólo de los precedentes registrales y judiciales que han tenido que ver –protegiéndola– con esa marca, mencionados e indicados, tanto por la empresa opositora, como por el Registro en su resolución apelada, antecedentes que en ninguna oportunidad fueron negados, o siquiera cuestionados por el apelante, sino que también por la aplicación que debe hacer este Tribunal (con fundamento en la relación de los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual; 229.2 de la Ley General de la Administración Pública; y 330 del Código Procesal Civil), de las reglas de la **sana crítica**, es decir, de las reglas del correcto entendimiento humano, la lógica, la psicología y la experiencia común, que sirven para conducir al discernimiento de lo verdadero, respecto de la falso. En este caso, este Tribunal reconoce que desde ya hace varios lustros, la marca “**MASA RICA**” ha circulado en el comercio; que ha gozado periódicamente de campañas publicitarias; y que los productos amparados en esa marca cuentan con un innegable posicionamiento en el mercado, y la concurrencia de tales factores permiten afirmar que dicha marca goza de un reconocimiento consolidado por parte del sector pertinente del público, tal y como lo establece el artículo 45 de la citada Ley de Marcas, no habiendo en el expediente evidencia alguna en contrario de lo afirmado, todo lo cual justifica, en esta oportunidad, su eventual protección, de conformidad con el Artículo 6 bis, literal 1) del Convenio de París, y artículos 44 y siguientes de la citada Ley de Marcas.

**NOVENO: EN CUANTO A LA INADMISIBILIDAD DE LA MARCA SOLICITADA Y DE LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE:** Como ya se expuso, en la resolución bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial estimó que el distintivo “**MASAERICA CORONA**”, no era

susceptible de ser inscrito ni de convertirse en un derecho marcario, porque consideró que la existencia en el mercado, de la marca notoria no inscrita, “**MASA RICA**”, impedía tal inscripción, y tal circunstancia obliga a realizar el cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de tales signos.— Debe partirse de que ambas son *marcas denominativas*. Llamadas también “*nominales*” o “*verbales*”, las marcas *denominativas* utilizan un signo acústico o fonético, o varias palabras, formadas por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener un significado conceptual. En palabras de los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse: “...*Una marca denominativa está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use...*” (Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p.48). Este tipo de marcas se subdividen en *marcas sugestivas*, las que tienen una connotación conceptual referente a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca, y en *marcas arbitrarias*, que son las que no manifiestan conexión alguna entre su significado, naturaleza, cualidades y funciones respecto del producto que van a identificar (véase en igual sentido, la Interpretación Prejudicial N° 09-IP-94, dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 24 de marzo de 1995). Bajo esta tesitura, las dos marcas contrapuestas al ser *marcas denominativas descriptivas*, pues hacen una conexión directa con el producto que distinguirían y protegerían, y además de eso, ambas marcas utilizan vocablos de uso común y genérico, carentes, por lo tanto, de distintividad, y que provoca, tan solo por eso, su inadmisibilidad, y en lo que interesa, la imposibilidad de que el distintivo “**MASAERICA CORONA**” pudiese ser inscrito. Tan evidente es esto, que por ejemplo, cuando en su oportunidad la sociedad opositora intentó inscribir su signo “**MASA RICA**” (hoy ya notorio a pesar de su falta de inscripción), la Sala Primera, conociendo en grado, con redacción del Magistrado Edgar Cervantes apuntó lo siguiente: “... *La marca ‘MASA RICA’ que se solicita inscribir para proteger y distinguir masa preparada de maíz, además de estar formada por dos palabras que individualmente son de uso común y por consiguiente no susceptible de apropiación particular, está compuesta por el sustantivo ‘MASA’ y por el adjetivo calificativo ‘RICA’. Al tener un adjetivo calificativo en su denominación, su inscripción registral está prohibida también por el artículo 10, inciso j), del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Tómese en cuenta que el término ‘RICA’ atribuye cualidades al producto al ser utilizado por el público consumidor, además de que el distintivo*

*puede inducir a error por indicar una falsa cualidad del producto, lo que constituye otro motivo para denegar la inscripción de la marca solicitada conforme a los incisos k) y q), del Convenio citado. De allí que, al amparo de la normativa vigente la solicitud fue bien denegada, por lo cual, al no existir las violaciones legales reclamadas, el recurso debe ser declarado sin lugar, con sus costas a cargo de la parte que lo estableció...*” (Voto N° 35-F-92.MAR, de las 8:37 horas del 23 de marzo de 1992). Lo dicho en esa oportunidad respecto de la marca “**MASA RICA**”, es aplicable, hoy día, para la marca “**MASAERICA CORONA**”, pues no hay duda de que la construcción “**MASAERICA**” puede provocar en el público consumidor no sólo confusión, sino además, el riesgo de asociación con la marca **MASA RICA**, lo que podría provocar un aprovechamiento injusto de la notoriedad que ésta posee. Respecto al aditamento “**CORONA**”, amén de ser un vocablo también común, no tienen ningún poder de distintividad respecto de la marca opositora, pues la regla marcaria que debe seguirse, conforme al artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002), es la de confrontar los elementos semejantes (en este caso “**MASA RICA**” y “**MASAERICA**”), y no los elementos diferentes (“**CORONA**”); esto quiere decir, que para realizar el cotejo de las marcas contrapuestas, ese aditamento, “**CORONA**”, resulta irrelevante.— Así las cosas, desde un punto de vista gráfico, las marcas son, en términos ortográficos y visuales, casi idénticas, pues pese a que la marca **MASA RICA** se compone de dos palabras y **MASAERICA** es solo una sola, tienen casi las mismas letras, pues tan sólo se distinguen por una letra: la “**E**”, que es la que las diferencia; por demás, ninguna tiene reserva de diseños, colores o tipos de letras.— Desde un punto de vista fonético, se tiene que el relieve de la sílaba tónica de los signos confrontados es similar, en la “**I**”, por lo que acaban teniendo una sonoridad casi idéntica.— Y desde un punto de vista ideológico, al nivel conceptual ambas marcas se refieren y aluden, directamente, a un derivado del maíz, tal como lo es, la masa.— El *cotejo marcario* recién formulado permite concluir, fuera de toda duda, que de permitirse la inscripción de la marca “**MASAERICA CORONA**”, con ello se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8°, inciso c) de la Ley de Marcas, pues se conculcarían los derechos de la empresa **Derivados de Maíz Alimenticio Sociedad Anónima**, propietaria del distintivo notorio “**MASA RICA**”, por el posible riesgo de confusión entre el público consumidor, que podría verse confundido acerca del origen empresarial de los productos que serían protegidos por la marca “**MASAERICA CORONA**”, y máxime que uno y otro signo estarían referidos a productos de idéntica naturaleza, lo cual podría generar una convergencia competitiva entre las mercancías.— Como derivación de los anterior,

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

ninguno de los agravios reprochados por el señor **Álvaro Víquez Valverde**, en representación de **Instamasa, Sociedad Anónima**, contribuye a la razón de su punto de vista, y más bien confirmarían lo que se ha sostenido en los párrafos que anteceden, pues al contrario de su opinión, entre la marca “**MASA RICA**”, y la marca “**MASAERICA CORONA**” promovida por su representada, existe un alto grado de similitud gráfica, fonética e ideológica que impide su coexistencia.

**DÉCIMO:** EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO: La *distintividad* de una marca, constituye el fundamento de su protección, pues no sólo le otorga al bien o servicio de que se trate, una identidad propia que lo hace diferente a otros, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirlo eficazmente de otros de los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto. En el caso del signo analizado, se tiene que de prosperar su inscripción se quebrantaría lo establecido en la Ley de Marcas, pues tal y como lo sostuvo el Registro **a quo**, el signo “**MASAERICA CORONA**” no cumple con el requisito de *distintividad* requerida, de conformidad con los artículos **8º inciso e)**, **44** y **45** de la Ley de Marcas.— En consecuencia, con fundamento en las consideraciones, citas de ley y de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se deberá declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, quince minutos del cinco de julio de dos mil cinco, la cual se confirmará en todos sus extremos.—

**UNDÉCIMO:** EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA: Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual; 126.c) y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.—

### **POR TANTO:**

Con fundamento en las consideraciones, citas de ley, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR el *Recurso de Apelación* interpuesto en contra de la resolución dictada

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, quince minutos del cinco de julio de dos mil cinco, la cual se confirma en todos sus extremos.— 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.**—

***Licda. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. Edwin Martínez Rodríguez***

***M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Licda. Xinia Montano Álvarez***