



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-1099-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “TRADICIONES GAMESA RICANELAS”

Corporativo Internacional Mexicano S. de R.L. de C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 6164-09)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 134-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con cincuenta minutos del quince de febrero del dos mil diez.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y ocho-doscientos diecinueve, en su condición de apoderado especial de la empresa **Corporativo Internacional Mexicano S. de R.L. de C.V.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de México, con domicilio en Palmas N° 735, Piso 17, Col. Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000, México, en contra de la resolución dictada por Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, un minuto, cuarenta y dos segundos del dos de setiembre del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado el trece de julio del dos mil nueve, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Luis Pal Hegedus, en la condición y calidad indicada, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TRADICIONES GAMESA RICANELAS**” en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y



distinguir “café, te(sic), azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”.

SEGUNDO: Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las catorce horas, un minuto, cuarenta y dos segundos del dos de setiembre del dos mil nueve, dispuso rechazar la solicitud de inscripción de la marca “**TRADICIONES GAME SA RICANELAS**” presentada por la empresa **Corporativo Internacional Mexicano S. de R.L. de C.V.**, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO: 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 la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene de interés para la resolución de este proceso el siguiente hecho probado: **UNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**RICANELA CUETARA**” perteneciente a la empresa **TRANS-FOOD INTERNATIONAL S.A. (TRANFISA)**, bajo el registro número 58300, vigente desde el 21 de noviembre del 1980, hasta el 21 de noviembre de 2010, en clase 30 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir productos farináceos. (Ver folios 45 a 46).



SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de inscripción planteada basándose en que la marca corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, dado que así se desprende del análisis y cotejo con la marca inscrita “**RICANELA CUETARA**”, por cuanto ambas protegen productos similares en la misma clase 30 internacional y que del estudio integral de la marcas se comprueba que hay similitud gráfica, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, y aunque se solicita proteger algunos productos distintos a los de la marca ya inscrita, de igual manera existiría un riesgo de confusión por asociación empresarial, por lo que la marca propuesta quebrantaría el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación, van dirigidos a señalar que la marca “**TRADICIONES GAMESA RICANELAS**”, es una marca compleja que debe analizarse en conjunto, y que el uso del término GAMESA, que es una marca que goza de amplia fama y reconocimiento en el mercado, le da distintividad suficiente y elimina el riesgo de confusión.

CUARTO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de



un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual surge cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se 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.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que 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. De esto 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 ellos. 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 o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al



origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Dicho lo anterior se procede con el cotejo de las marcas enfrentadas debiéndose aplicar los elementos antes apuntados, para poder determinar si entre:

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
RICANELA CUETARA	TRADICIONES GAMEESA RICANELAS
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUE
Para proteger y distinguir en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza productos farináceos	Para proteger y distinguir en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza café, te(sic), azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo

existe tal similitud que impida el registro solicitado, o si bien, si las diferencias entre ambas, hacen que puedan coexistir registralmente.

Así las cosas, en el presente caso, este Tribunal considera que ambas marcas son denominativas, la solicitada se conforma de tres palabras “**TRADICIONES GAMEESA RICANELAS**”, mientras que la marca inscrita “**RICANELA CUETARA**”, está constituida de dos palabras, siendo que ambas están conformadas por el vocablo “**RICANELA**” la que está



contenida dentro de la marca solicitada, por lo que en cuanto al mismo, los vocablos gozan de identidad, constituyéndose ésta palabra en el factor preponderante, dado que la inclusión del término “TRADICIONES” Y “GAMESA” no le otorgan suficiente fuerza distintiva al signo propuesto.

En consecuencia, en cuanto al aspecto gráfico las marcas controvertidas son similares, ya que es evidente que el término preponderante de la marca inscrita “RICANELA CUETARA” se encuentra contenido en la marca solicitada “TRADICIONES GAMESA RICANELAS”, por lo que el consumidor al momento de adquirir los productos de una marca u otra podría verse inducido a confusión por la indicada situación.

Desde un punto de vista fonético, es cierto que hay una mayor diferencia, pero nuevamente encontramos en lo que respecta al factor preponderante una vocalización idéntica.

En el aspecto ideológico, es importante considerar que por norma general el consumidor retiene en su mente sólo una vaga idea o impresión de la marca, y tratándose, como es el caso del signo solicitado, de una marca de gran extensión que culmina con el factor preponderante, por su estructura y orden, éste se convierte no sólo en la porción repetida de ambos signos sino también en la que más fácil recordará el consumidor, por lo que ambas marcas evocan la misma idea, y no es de recibo considerar que los términos Cuétara y Gamesa impongan una diferenciación por cuanto en su carácter individual son marcas contenidas en muchos signos marcarios por lo que el consumidor se remitirá al factor preponderante para recordar el tipo de producto de su interés.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, en especial desde el punto de vista gráfico e ideológico, ocurriendo que entre las marcas



contrapuestas no existe distintividad suficiente que permita la coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse al signo cuyo registro se solicita a productos similares a los identificados por la marca que se encuentra inscrita, con el agravante de que algunos de ellos compartan el mismo lugar en donde se expendan al público, lo que también podría provocar, que el consumidor estime que los productos comercializados tengan un origen empresarial común.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello.”

Conforme a lo expuesto, y tomando en consideración la existencia de similitud entre la marca solicitada **“TRADICIONES GAMESA RICANELAS”** y la inscrita **“RICANELA CUETARA”**, este Tribunal no comparte lo señalado por el apelante, por cuanto si bien es cierto, tal y como lo advierte el recurrente, estamos en presencia de dos signos complejos y el análisis debe de realizarse en conjunto, el signo inscrito utiliza la expresión “ricanela” y así puede apreciarse como el factor preponderante o el núcleo esencial de la marca inscrita está incluido en el signo pretendido, sin que éste haya establecido ningún elemento nuevo o sustancial que le conceda distintividad, pues el vocablo “tradiciones” tampoco disipa el riesgo



de confusión, como lo pretende hacer ver el apelante. De ahí, que podríamos concretar, que si el residuo fonético y gráfico, de los dos signos es “**RICANELA**”, las dos marcas serían totalmente idénticas, y se prestarían a confusión.

Así, las cosas todo signo que pretenda ser registrado como marca, debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como finalidad la protección que se despliega, con el uso de esa marca, es decir que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión o riesgo de asociación empresarial.

Bajo esta tesitura, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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

QUINTO: Respecto a los productos que ambas marcas protegen y distinguen, tenemos, que el signo inscrito protege y distingue en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, **productos farináceos**, y la marca de fábrica solicitada protege y distingue en la misma clase, entre otros, **harinas y preparaciones hechas de cereales**, estos productos que pretende proteger la marca solicitada, sin lugar a dudas, se encuentran relacionados con los productos que protege el signo distintivo inscrito, y en cuanto a los demás productos que se solicitan proteger, puede influir la asociación que el consumidor haga del origen empresarial, pues, al momento de adquirir los productos que identifica la marca solicitada, puede pensar que está adquiriendo los productos que identifica la marca inscrita, llevándolo a comprar un producto no deseado. En ese sentido, la doctrina ha destacado el papel tan importante que posee el origen empresarial del producto o del servicio para el público consumidor o usuario, y la función que desempeña la marca, al establecer lo siguiente:



“La función principal de la marca es indicar al consumidor o usuario el origen empresarial del producto o del servicio distinguido por ella. La función de indicación del origen empresarial o función distintiva se encuentra recogida en la propia definición legal de marca: signo que distingue los productos o servicios de una empresa de los de otra... Así, en efecto, la marca es el elemento que informa al consumidor sobre el origen empresarial de los productos o servicios contraseñados con la misma... De este modo, los consumidores pueden identificar desde un punto de vista formal la fuente productiva de los bienes o servicios que utilizan, es decir, a quién imputar la satisfacción o la insatisfacción que les produce el consumo del producto o el uso del servicio. Ésta es la razón principal de que no puedan convivir legalmente en el mercado marcas idénticas o confundibles, porque el consumidor incurriría en confusión para determinar de quién procede el producto o el servicio...” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Primera Edición, Editorial Civitas, p. 77).

Por otra parte, el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina que el titular registral goza del derecho de exclusiva sobre el signo utilizado, con el cual, **podrá impedir que sin su consentimiento, un tercero utilice dentro del tráfico económico, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados**, de modo que sólo su titular pueda utilizarla en el comercio, a efecto de evitar que se produzca confusión entre el público consumidor. Sobre este aspecto, merece tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario y al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas similares, idénticas o confundibles bajo el precepto de que deben ser claramente distinguibles.

SEXTO: Por otra parte, y aunque no fue motivo que utilizara el Registro **a-quo**, para rechazar



la solicitud de la marca de fábrica y comercio solicitada “**TRADICIONES GAMESA RICANELAS**”, cabe señalar, que de la documentación que consta en el expediente no existen pruebas que evidencien que la marca mencionada goce de fama y reconocimiento, tal y como lo manifiesta la apelante en el escrito de oposición visible a partir del folio cincuenta del expediente.

SÉTIMO: EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Como consecuencia de lo expuesto en líneas atrás, este Tribunal arriba a la conclusión de que, tal como ha sido sostenido por el Registro, existe similitud gráfica, fonética e ideológica, entre las marcas enfrentadas y permitir la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TRADICIONES GAMESA RICANELAS**” se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 inciso a) y 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, en su condición de apoderado especial de la empresa **Corporativo Internacional Mexicano S. de R.L. de C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, un minuto, cuarenta y dos segundos del dos de setiembre del dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

OCTAVO: 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y de jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado



Luis Pal Hegedus, en su condición de apoderado especial de la empresa **Corporativo Internacional Mexicano S. de R.L. de C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, un minuto, cuarenta y dos segundos del dos de setiembre del dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Adolfo Durán Abarca

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TE. Marca registrada o usada por terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33