



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0586- TRA-PI

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2010-8387)

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “La Corona (DISEÑO)”

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., Apelante

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 301-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas del ocho de marzo de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por José Paulo Brenes Lleras, mayor, casado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0694-0636, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de México, con domicilio en Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña Blanca, Santa Fe, 01210; México, Distrito Federal, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 15:28:48 horas del 22 de febrero de 2011.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de setiembre de 2010, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“La Corona (DISEÑO)”**, en la clase 30 internacional, para proteger y distinguir: *“preparaciones cacao, chocolate, productos de chocolatería, confitería, golosinas, caramelos, azúcar, goma de mascar, edulcorantes naturales; helados comestibles, sorbetes, miel y substitutos de la miel, productos para sazonar, especias comestibles, condimentos, jarabe de melaza, sal, mostaza, hielo, salsas (condimentos); goma de mascar; confitería; chocolates, cacao”*.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las 15:28:48 horas del 22 de febrero de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca de fábrica “CORONA”, y por existir similitud gráfica, fonética e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, ya que ambas marcas protegen productos relacionados en la misma clase 30 de la Clasificación Internacional.

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, vía facsímil el 24 de marzo de 2011 y en original el 25 de marzo de 2011, José Paulo Brenes Lleras, en representación de la empresa Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., interpuso recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, alegando que no hay posibilidad de confusión entre las marcas, por proteger productos distintos, asimismo canales de comercialización diferentes y que la marca propuesta incluye un diseño que las hace distintas.

CUARTO. 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

ÚNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “CORONA”, bajo el acta de registro número 74373, desde el 6 de febrero de 1991 y



hasta el 6 de febrero de 2021, para proteger y distinguir: “*café*”, en Clase 30 de la nomenclatura internacional, propiedad de CORICAFE S.A. (Ver folio 48).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca de fábrica “**CORONA**”, a nombre de la empresa CORICAFE S.A., y darse similitud gráfica, fonética e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores, ya que no existe distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, y por cuanto el signo solicitado protegería, en la misma clase 30, productos relacionados con los que protegen la marca inscrita.

Analizadas las razones dadas por la entidad recurrente en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, las mismas no son compartidas por este Tribunal.

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, configurándose tal prohibición conforme al inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico,



fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, **dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.**

Este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca solicitada “**La Corona (DISEÑO)**”, guarda semejanza gráfica, fonética e ideológica, con la inscrita.

En cuanto al cotejo gráfico, nótese que la parte denominativa de ambas marcas es muy similar, “**La Corona**” vs “**CORONA**”, coincidiendo ambas marcas en su elemento predominante, que es la palabra “**CORONA**”, diferenciándose una de la otra únicamente por el artículo “La” en la solicitada, mismo que no es capaz de aportar distintividad a las marcas. A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel fonético, toda vez que la pronunciación del elemento preponderante en la marca solicitada, que es la palabra “**CORONA**”, es idéntico a la pronunciación del elemento predominante en la marca inscrita.

Desde el punto de vista ideológico, el resultado del cotejo es el mismo, sea la presencia de similitud entre ambos signos; como se menciona líneas arriba, el elemento “**CORONA**” presente en ambas marcas hace que una evoque la idea de la otra.

Debe tenerse en cuenta que a la hora de realizar el cotejo de las marcas, por mandato del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dársele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.

Por lo dicho, se evidencia que efectivamente existe similitud entre los signos cotejados y la misma es capaz de inducir a error a los consumidores y, conforme la normativa marcaria no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos que uno y otro distinguan sean iguales o relacionados. En cuanto este último aspecto señalado, de la igualdad o relación de los productos, entre los amparados por la marca solicitada y los que protege la marca inscrita (todos productos alimenticios), existe una evidente relación que puede llevar al consumidor promedio a confundirse en su acto de consumo, al asociar los productos de una



con los de la otra.

Por lo señalado, este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, deben protegerse las marcas ya registradas 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, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288**).

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras** en representación de la empresa **Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 15:28:48 horas del 22 de febrero de 2011, la cual se confirma.

CUARTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.**, en contra de la resolución



dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 15:28:48 horas del 22 de febrero de 2011, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca propuesta. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.