



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0181-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 10475-2013)

CEREALES Y PASTAS, S.A. DE C.V., Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 720-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas del veintitrés de octubre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegediüs**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0558-0219, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CEREALES Y PASTAS, S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, domiciliada en Avenida México – Japón No. 400-A, Col. Ciudad Industrial Celaya, 38010 Celaya, Guanajuato, México, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con dieciocho minutos y cincuenta y siete segundos del diecisiete de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el



04 de diciembre del 2013, el Licenciado **Luis Pal Hegediüs**, de calidades y en su condición



antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FRUTY SAURIOS**”, para proteger y distinguir: *“preparaciones a base de cereales, hojuelas de avena, barritas de cereales ricas en proteínas, refrigerios a base de cereales, hojuelas de cereales secos, hojuelas de maíz, y hojuelas de trigo”*, en clase 30 del nomenclátor internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 13:58:08 horas del 09 de diciembre de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que existe inscrita la marca de fábrica **“FRUTY BRONTO SAURIOS”**, bajo el registro número 150303, propiedad de la empresa **THE QUAKER OATS COMPANY**, para proteger y distinguir: *“café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; salsas, mostaza; pimienta, vinagre, salsa; especias; hielo”*, en clase 30 de la nomenclatura internacional.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas con dieciocho minutos y cincuenta y siete segundos del diecisiete de febrero de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“[...] **POR TANTO** / Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.** [...]”*.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de febrero de 2014, el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, en representación de la empresa **Cereales y Pastas, S.A. de C.V.**, apeló la resolución referida, y



una vez otorgada la audiencia de Reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

QUINTO. 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

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

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**FRUTY BRONTO SAURIOS**”, propiedad de la empresa **THE QUAKER OATS COMPANY**, bajo el número de registro 150303, desde el 10 de noviembre de 2004, vigente hasta el 10 de noviembre de 2014, para proteger y distinguir: “*café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; salsas, mostaza; pimienta, vinagre, salsa; especias; hielo*”, en clase 30 de la nomenclatura internacional (ver folios 10 y 11).

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 LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**FRUTY BRONTO SAURIOS**”, en la misma clase del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger productos idénticos, similares y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, sea productos de la clase 30 del nomenclátor internacional, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en su escrito de expresión de agravios, que las marcas enfrentadas son perfectamente diferenciables y los elementos contenidos en la marca mixta solicitada son claramente diferentes a la marca inscrita que simplemente está constituida por elementos denominativos. Agrega que la marca solicitada contiene en sus elementos una marca que ya se encuentra previamente inscrita ante este Registro, a saber “**GOLDEN FOODS**”, Registro No. 189089, de fecha 17 de abril de 2009, vigente hasta el 17 de abril de 2019 y que solamente este elemento le otorga a la marca solicitada la originalidad requerida por ley para acceder a su registro. Señala además que, su representada no desea inscribir las palabras “fruity” o “saurus” de manera aislada, por el contrario desea inscribir una denominación que además de contener dichos elementos contiene otros que de manera conjunta crean una denominación de fantasía, una marca original y novedosa, y por lo tanto, estos elementos NO pueden ser obviados por el calificador ya que éstos son elementos fundamentales que componen y son parte de la marca solicitada. Concluye que ambas marcas son distintas y que la carga diferencial que tienen los elementos que conforman la marca solicitada, a saber un diseño original y una marca debidamente inscrita, es suficiente para diferenciarla de la marca registrada y que si bien es cierto la marca solicitada y la marca registrada comparten ciertos elementos, también es cierto que el elemento diferenciador es suficientemente distintivo y la marca solicitada contiene más elementos denominativos, un diseño original, una marca debidamente inscrita (GOLDEN FOODS), mientras que la marca



registrada contiene palabras, y en razón de ello, y analizando entonces ambas marcas se concluye que ambas son distintas gráficamente y que al momento de pronunciarlas necesariamente también son distintas fonéticamente, siendo entonces distintas tanto gráfica como fonéticamente, también lo es ideológicamente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que las marcas enfrentadas, son por su parte un signo mixto la marca solicitada **“FRUITY SAURUS Golden Foods (DISEÑO)”**, y un signo puramente denominativo la marca inscrita **“FRUTY BRONTO SAURIOS”**, razón por la cual debe determinarse cuál es el elemento preponderante en cada una de ellas. Sobre el particular se ha dicho que: *“[...] Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. [...]”* (Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

Realizada la confrontación de la marca solicitada **“FRUITY SAURUS Golden Foods (DISEÑO)”** y la inscrita **“FRUTY BRONTO SAURIOS”**, observa este Tribunal que los términos **“FRUITY SAURUS”** y **“FRUTY BRONTO SAURIOS”**, se constituyen en el elemento preponderante de los signos enfrentados, así como en el factor tópico, siendo en éstos términos donde se encuentra la percepción por parte de los consumidores y hacia dónde se dirige directamente su atención, además de ser para los mismos productos, sea “cereales” y asimismo, otros se encuentran directamente relacionados, sea productos alimenticios en clase 30 de la nomenclatura internacional, pudiendo además suponerse, por la relación que hay entre los productos, que los protegidos con la marca solicitada, pertenecen a la misma familia que los de la marca inscrita **“FRUITY SAURUS Golden Foods (DISEÑO)”**, la cual se encuentra incluida



dentro de la marca solicitada con variaciones mínimas para la percepción del consumidor, sea la incorporación de la letra “i” en la palabra “FRUITY” del signo solicitado que no contiene el signo inscrito y la eliminación de la letra “i” en la palabra “SAURUS” del signo solicitado que si está contenida en el signo inscrito.

Con respecto a la frase “**Golden Foods**” que contiene el signo inscrito a criterio de este Tribunal, esta no le da la distintividad suficiente al signo propuesto en razón de su posicionamiento en el diseño marcario, constituyéndose meramente en un elemento secundario de la marca solicitada.

En lo referente al agravio de la aquí apelante, en cuanto a que ya posee inscrita la marca “**GOLDEN FOODS**”, bajo Registro No. 189089, de fecha 17 de abril de 2009, vigente hasta el 17 de abril de 2019 y que solamente este elemento le otorga a la marca solicitada la originalidad requerida por ley para acceder a su registro, avala lo establecido por el Órgano a quo al indicar que “[...] *El principio de independencia de las marcas establece que cada solicitud se debe analizar por separado y que el registro de una no establece ningún tipo de obligatoriedad para registrar otra. [...]*”; más aún cuando los elementos centrales del cotejo que se realice son otros, como sucede en el caso que nos ocupa.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**FRUITY SAURUS Golden Foods (DISEÑO)**”, solicitado como un signo mixto complejo, y el signo inscrito propiedad de la empresa **THE QUAKER OATS COMPANY**, se advierte entre ellas similitud gráfica, fonética e ideológica, tal y como lo estableció el Órgano a quo, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita “**FRUTY BRONTO SAURIOS**”. En relación al aspecto gráfico de la marca solicitada y al ser mixta compleja, siendo su elemento preponderante los términos “**FRUITY SAURUS**”, y denominativa compleja la inscrita “**FRUTY BRONTO SAURIOS**”, según se dijo supra, nótese que éstos vocablos evocan a una característica de frutas y dinosaurios, por lo que los términos



no son suficientes para hacer distinción, de ahí que este común elemento entre ambas, configura una similitud visual e ideológica. Además, la coexistencia de tal término conlleva también a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición. Todas estas razones por las cuales debe aplicarse en este caso el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley Marcas y Otros Signos Distintivos, sea dar más relevancia a las similitudes que a las diferencias entre los signos en conflicto, más en este caso, en el que el elemento central de ambas marcas, es muy similar.

En esta relación se advierte una identidad desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, que genera un riesgo de confusión y un riesgo de asociación para el público consumidor, ya que se advierte una relación entre los productos que pretenden protegerse con la solicitada y los amparados por la ya inscrita, situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada.

Por ello debe denegarse el signo solicitado a fin de evitar la confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de nuestra Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por lo expuesto y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) así como el b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Ha de indicarse que, 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 o idéntica a otra anterior



pertenciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios; y consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Se concluye así que por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca “**FRUTY BRONTO SAURIOS**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**FRUITY SAURUS**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente, es rechazar los agravios formulados por el recurrente por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedüs**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Cereales y Pastas, S.A. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con dieciocho minutos y cincuenta y siete segundos del diecisiete de febrero de dos mil catorce, la cual se confirma.

QUINTO. 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, No. 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 **Luis Pal Hegedüs**, en su condición de Apoderado



Especial de la empresa **Cereales y Pastas, S.A. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con dieciocho minutos y cincuenta y siete segundos del diecisiete de febrero de dos mil catorce, la cual se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción presentada. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33