



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0424-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “BUFI”.**

**HERDEZ, S.A. DE C.V, apelante.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-784)**

### ***VOTO N° 896-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las onces horas cuarenta y cinco minutos del diez de noviembre de dos mil quince.***

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **HARRY ZURCHER BLEN**, mayor, abogado, casado, cédula de identidad 1-415-1184, en su condición de apoderada especial de **HERDEZ, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas, diecisiete minutos con treinta y cuatro segundos del veintiuno de abril de dos mil quince.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 28 de enero del 2015, el licenciado **HARRY ZURCHER BLEN**, de calidades y representación citada, presentó la solicitud de inscripción y registro de la marca de fábrica y comercio: **BUFI**, para proteger y distinguir en CLASE 29: Carnes, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. EN CLASE 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. EN CLASE 31: Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales;



alimentos para animales; malta.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de prevención dictada el 4 de febrero del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen signos similares y que protegen productos iguales y relacionados que afectan la solicitud presentada.

**TERCERO.** Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas, diecisiete minutos con treinta y cuatro segundos del veintiuno de abril de dos mil quince, resolvió: *“[...] Rechazar PARCIALMENTE la inscripción de la solicitud presentada para los productos en clase 29: Carnes, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, y la clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, pudiendo seguir el trámite de inscripción para la CLASE 31: Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta. [...]”*

**CUARTO.** Inconforme con la resolución mencionada el licenciado **HARRY ZURCHER BLEN**, de calidades y representación citada, interpuso el día 14 de mayo de 2015 en tiempo y forma el recurso de apelación 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 nulidad o a la invalidez 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.



**Redacta la Juez *Ortiz Mora*, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritos los siguientes signos:

“**BUFITICO**” propiedad de **MEGABO DE INVERSIONES NEI S.A.**, bajo el registro número 189603, inscrita el 30/04/2009 y vence el 30/04/2019, en clase 29, para proteger: “Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. (folio 46)

“**BUFITO**” propiedad de **ACADEMIA R C INTERNACIONAL, S.A.**, bajo el registro número 191570, inscrita el 19/06/2009 y vence el 19/06/2019, en clase 29, para proteger: Dulce de leche de búfala tanto en golosinas como lácteos envasados. (folio 47)

“**GUFY**” propiedad de **COMPAÑÍA DE GALLETAS POZUELO DCR, S.A.**, bajo el registro número 64818, inscrita el 18/01/1985 y vence el 18/01/2025, en clase 29, para proteger: “productos de tomate, frutas y verduras enlatadas, concentrados y pastas de frutas y verduras, sopas y carnes y productos de pescado. (folio 48)


“**GUFY**” propiedad de **COMPAÑÍA DE GALLETAS POZUELO DCR, S.A.**, bajo el registro número 65184, inscrita el 30/05/1985 y vence el 30/05/2025, en clase 30, para proteger: galletas, confites productos a base de cacao. (folio 50)



“**GUFY**” propiedad de **COMPAÑÍA DE GALLETAS POZUELO DCR, S.A.**, bajo el registro número 157544, inscrita el 20/03/2006 y vence el 20/03/2016, en clase 30, para proteger: Galletas de todo tipo, específicamente galletas de vainilla cubiertas con chocolate. (folio 52)



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó parcialmente el signo solicitado por derechos de terceros al encontrar que se encuentran inscritas las marcas: **BUFITICO, BUFITO, GUFY,** , como marca de fábrica, comercio en las clases 29 y 30, que protege productos relacionados con los productos de la marca solicitada, citando como fundamento de su denegatoria los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios: Del cotejo marcario se desprende que las marcas son distintas a nivel gráfico, ya que la solicitada está compuesta únicamente por 4 letras, mientras que de las 5 marcas citadas, las que corresponden a “GUFY” son las únicas que se componen igualmente de 4 letras, sin embargo, no se asemejan en nada a la marca solicitada. Una de las marcas GUFY está compuesta por el diseño de una etiqueta de color rojo con la figura de un sorbeto, lo que la hace aún más diferente de la solicitada.

Fonéticamente, si bien los signos comparten algunas letras, las marcas registradas están compuestas de letras adicionales que las hacen disímiles a la solicitada. Nótese que las marcas GUFY y BUFY no presentan similitudes fonéticas. Los consumidores al enfrentarse a las marcas, las recuerdan por la totalidad de sus elementos.

Ideológicamente los signos son diferentes ya que son de fantasía y con el término GUFY que es el inscrito, los consumidores lo podrían asociar con el personaje de Disney Goofy, lo cual es un elemento más que los puede diferenciar.

En cuanto a los productos, las marcas registradas protegen todo tipo de galletas, mientras que la de mi representada pretende proteger café, té, arroz, tapioca, entre otros. Según el representante de la



empresa, la marca pedida protege un producto salado dirigido a niños, que aunque cuenta con los mismos canales de comercialización de las marcas registradas, no se encuentran en la misma sección dentro de los supermercados.

Los 5 antecedentes citados por el registrador, 4 pertenecen a productos dulces como galletas y dulce de leche, lo que atenúa cualquier riesgo de confusión, siendo que no existe un riesgo de asociación empresarial y nunca se verán expuestas dentro de las mismas secciones del supermercado.

**CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR.** Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS.**

Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8° de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) 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 riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales y los productos o servicios que protegen y distinguen son similares o relacionados, situación que hace surgir un *riesgo de confusión* entre ellos.

En términos generales, para determinar la similitud 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 ambos signos, 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). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Desde esta perspectiva cabe señalar, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho, del titular de un signo, a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, 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 el signo solicitado sea similar a otro anterior perteneciente 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. Ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas.

Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo, como lo establece el artículo 25 de la citada Ley de Marcas.



Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro y por proteger bienes similares y relacionados, puedan generar un riesgo de confusión en el consumidor. Esta confusión puede darse porque el consumidor no distinga fácilmente las marcas entre sí, o porque piense que las mismas presentan el mismo origen empresarial, lo que además podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Las marcas en cotejo son:

### **MARCA SOLICITADA**

#### **GUFY**

Clase 29, que protege: Carnes, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. En Clase 30, que protege: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. EN CLASE 31, que protege: Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta.

### **MARCAS REGISTRADAS**

“**BUFITICO**” en clase 29, para proteger: “Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.”



“**BUFITO**” en clase 29, para proteger: Dulce de leche de búfala tanto en golosinas como lácteos envasados.

“**GUFY**” en clase 29, para proteger: “productos de tomate, frutas y verduras enlatadas, concentrados y pastas de frutas y verduras, sopas y carnes y productos de pescado.

“**GUFY**” en clase 30, para proteger: galletas, confites productos a base de cacao.



“**GUFY**” en clase 30, para proteger: Galletas de todo tipo, específicamente galletas de vainilla cubiertas con chocolate.

Desde un punto de vista gráfico, se determina que entre la marca solicitada “**BUFI**”, y las inscritas, **BUFITICO** y **BUFITO**, las diferencias no son suficientes para distinguirlas fácilmente, ya que la marca solicitada está contenida en el inicio de la parte denominativa de las marcas registradas, es lo primero que percibe el consumidor y lo que queda grabado en su memoria. La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de marcas y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a simple vista sin análisis pormenorizados.

Por lo citado desde el punto de vista gráfico las marcas presentan mucha semejanza ya que el consumidor percibe de inmediato los términos idénticos **BUFI**, gráficamente las denominaciones **BUFI**, **BUFITICO** y **BUFITO** no brindan la suficiente distintividad para que el público las diferencie.

Desde el punto de vista fonético la pronunciación de cada signo presenta identidad sonora parcial, sobre todo al inicio, pero es muy marcada esa semejanza y puede el consumidor creer que el signo solicitado tiene el mismo origen empresarial que las marcas registradas. Fonéticamente por tratarse





de signos de fantasía no evocan concepto alguno capaz de ser asociado.

La similitud con el signo **GUFY** se presenta más que todo desde el punto de vista fonético, la pronunciación es muy similar, no existiendo para los consumidores una diferenciación clara entre los signos enfrentados. La expresión sonora de los signos confrontados impacta similarmente en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, por lo que en un signo que comparte tres de sus cuatro letras el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo imperfecto del mismo que se asemeja. En el campo semántico al tratarse de signos de fantasía no existe semejanza

Ahora bien, tal como señala el artículo 24 citado en su inciso e): “[...] *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. [...]*”, por lo que procede analizar si los productos y servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Bajo este mismo entendimiento, los productos de la marca solicitada **BUFI** en clase 29 y 30 son los mismos que los de las marcas inscritas **BUFITICO, BUFITO, GUFY**, en clase 29 y 30, mientras que los productos de la clase 31 de la marca solicitada no se relacionan con los productos distinguidos por los signos registrados, como más adelante se analizará. Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de Marcas de repetida cita.

Vista la lista a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que, en primer plano, los



productos que protegería y distinguiría la marca solicitada en clase 29 y 30 [**Carnes, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, cacao, productos de pastelería y confitería**], son idénticos a los que distinguen los signos registrados en clase 29 y 30 [**Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, dulce de leche de búfala tanto en golosinas como lácteos envasados, Galletas de todo tipo, específicamente galletas de vainilla cubiertas con chocolate, confites productos a base de cacao**]. En el caso de los productos de la clase 31 [**Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta**], no se presenta relación o identidad capaz de crear confusión con los productos distinguidos por las marcas registradas. Por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que los productos que las marcas protegen y distinguen en las clases 29 y 30 son los mismos. De ahí que se puede dar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en cotejo. Son productos que tienen los mismos canales de comercialización, y se expenden en los mismos anaqueles de los supermercados.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos y servicios que uno y otro distinguen sean también relacionados, similitud que se advierte en el caso de estudio, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de las marcas en disputa.

En el presente caso hay que reiterar que del análisis en conjunto y sucesivo de los signos es el que nos lleva a determinar la semejanza gráfica, fonética e ideológica, hay que tener presente, que el consumidor al realizar el acto de consumo aprecia la marca en su conjunto a golpe de vista, y también el consumidor no efectúa un cotejo simultáneo de las marcas, el acto de consumo es de naturaleza dinámica y no estática, donde puede pasar tiempo entre una compra y otra, por lo que



será equívoco y no exacto el recuerdo que el consumidor puede guardar en su mente de los signos enfrentados. El consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, debiendo confiar en la imagen imperfecta que conserva en su memoria. Por lo antes citado signos que comparten dos terceras partes de su conformación son fácilmente confundibles, existe riesgo de confusión indirecto y directo. El último entendido en cuanto a la posibilidad que un consumidor toma un signo por otro, e indirecto, en cuanto a la creencia del consumidor en considerar que uno deriva del otro y que ambos poseen un origen empresarial común.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados por encontrarse registrados los signos **BUFITICO, BUFITO, GUFY,**



, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**BUFI**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **HARRY ZURCHER BLEN**, en su condición de apoderada especial de **HERDEZ, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas, diecisiete minutos con treinta y cuatro segundos del veintiuno de abril de dos mil quince, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado **BUFI** para las clases 29 y 30, para que se continúe con el trámite de inscripción para la clase 31.

**SETIMO. 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 **HARRY ZURCHER BLEN**, en su condición de apoderada especial de **HERDEZ, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas, diecisiete minutos con treinta y cuatro segundos del veintiuno de abril de dos mil quince, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado **BUFI** para las clases 29 y 30, para que se continúe con el trámite de inscripción para la clase 31. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**