
RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2022-0272-TRA-PI
OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA
“TULIPAN CHOCOSAS”
BIMBO DE COSTA RICA, S.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-5273)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0350-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas seis minutos del diecinueve de agosto del dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, mayor de edad, abogada, con domicilio en Centro Corporativo EPIC, piso 6, San Rafael, Escazú, San José, Costa Rica., cédula de identidad número 1-1161-0034, en su carácter de apoderada especial de **BIMBO DE COSTA RICA S.A.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en Heredia, La Valencia, Parque Industrial Zeta, contiguo a Mega Super, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:51:48 horas del 21 de marzo de 2022.

Redacta la Juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **Roxana Cordero Pereira**, de calidades y en la representación citada, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción de la marca de fábrica “**TULIPAN CHOCOSAS**”, para proteger y distinguir en clase 30: preparaciones hechas a base de cereal, pan

y galletas, todos los anteriores con sabor a chocolate.

Una vez publicados los edictos que anuncian la inscripción de la marca citada, el 21 de mayo de 2021, se presenta oposición por parte de Adriana Calvo Fernández, abogada, cédula 1-1014-0725, , apoderada especial de las sociedades **PANCOMMERCIAL HOLDINGS INC. y ALIMENTOS JACK'S DE CENTROAMERICA S.A.**, con fundamento en el registro de la marca de fábrica y comercio **JACK'S CHOCOSAS**, clase 30: preparaciones a base de cereales, pan, snacks (bocadillos), productos de pastelería y de confitería, y galletas de todo tipo.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 11:51:48 horas del 21 de marzo de 2022, acogió la oposición presentada por derechos de terceros, al considerar que la marca solicitada transgrede los artículos 7, 8 y 14 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en adelante ley de marcas y rechazó para su registro el signo solicitado.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Roxana Cordero Pereira** apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

La marca **JACK'S CHOCOSAS** no posee ninguna similitud con la marca propuesta **TULIPAN CHOCOSAS**.

Indica que no se realizó un análisis global de los signos, sino que se fraccionaron para alegar una similitud basada solo en un término de la marca que, además, resulta ser común o genérico, dejando de lado los vocablos predominantes en ambas. Debe de realizarse un análisis global de la marca, ya que es una sola y todos sus elementos serán apreciados en conjunto por el consumidor. Ambas poseen términos que las diferencian y por ende no causarán ningún riesgo de confusión en los consumidores.

De manera errónea el oponente y el examinador indican que el término predominante es la palabra CHOCOSAS, criterio viciado de alta subjetividad, ya que esta contiene el prefijo CHOCO, que es un término común que hace alusión al sabor o a que los productos contienen chocolate. La palabra “CHOCO” se encuentra en más de 450 registros marcarios de la clase 30. No es posible que se otorgue exclusividad al término CHOCOSAS a PANCOMMERCIAL HOLDINGS.

A nivel gráfico y fonético los términos **JACK’S** y **TULIPAN** hacen la diferencia. En conjunto las marcas son diferenciables por lo que pueden coexistir de forma pacífica.

A nivel ideológico, el signo pedido contiene la palabra TULIPAN, que refiere a una flor mientras que la registrada contiene el término JACK’S que es el nombre propio JACK. CHOCOSAS, imprime en el consumidor una relación con productos a base de chocolate o que podrían contener chocolate por su prefijo CHOCO. Por lo tanto, este término es genérico en productos alimenticios, y no genera confusión en los consumidores siempre y cuando sus productos contengan chocolate.

La marca solicitada es completamente diferente al signo registrado debido a las diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas y por la aplicación al principio de análisis global de la marca, no lleva a error o engaño al consumidor, cuenta con suficientes y significativos elementos característicos que le otorgan distintividad y le permiten al consumidor identificarla sin problema. Además, los productos son de alta calidad y reconocidos en el mercado. La empresa Bimbo lleva comercializando Tulipán 11 años y tiene varias marcas registradas con este término que es el preponderante, por lo que este le otorga el prestigio que ha adquirido a través del tiempo al nuevo producto.

El artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública, establece que todo acto administrativo debe tener un motivo legítimo para ser dictado, por lo que no

basta con indicar que la marca solicitada podría causar riesgo de confusión, debe fundamentarse y esta motivación debe ser real y no subjetiva. Solicita revocar la resolución recurrida.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes: En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran publicitadas las siguientes marcas:

JACK'S CHOCOSAS, registro 218484, vigente hasta el 11/05/2032, protege en clase 30: Preparaciones a base de cereales, pan, snacks (bocadillos), productos de pastelería y de confitería, y galletas de todo tipo, propiedad de **PANCOMMERCIAL HOLDINGS INC.**



Tulipan, registro: 208274, vigente hasta el 28/03/2031, protege en clase 30: Preparaciones alimenticias hechas con o a base de los siguientes productos: café, sustitutos del café, té, cacao, tapioca, sagú, sucedáneos del café, avena, chocolate, confitería, golosinas, caramelos, azúcar, goma de mascar, edulcorantes naturales, pan, levadura, galletas, helados comestibles, sorbetes, miel y sustitutos de la miel, cereales, arroz, pastas alimenticias, productos para sazonar, especias comestibles, condimentos, jarabe de melaza, sal, mostaza, extractos de malta para alimentos, vinagre, hielo, salsas (condimentos); goma de mascar; confitería; repostería, pan, pasteles, productos de chocolatería, levadura, artículos de pastelería, bizcochos, galletas, helados comestibles, sorbetes, miel y sustitutos de la miel, cereales, arroz, pastas alimenticias, harina, productos para sazonar, especias comestibles, condimentos, jarabe de melaza, sal, mostaza, hielo, salsas (condimentos), propiedad de **BIMBO DE COSTA RICA, S.A.**



, registro: 255046, vigente hasta el 12/09/2026, protege en clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo), propiedad de **BIMBO DE COSTA RICA, S.A.**

TERCERO: 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.

CUARTO: CONTROL DE LEGADIDAD. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. El artículo 8º 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 a los incisos:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b). Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, ... registrada o en trámite de registro por parte de un

tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, ...anterior.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Conforme lo expuesto se realiza la confrontación entre los signos desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico y los productos que protegen. Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO	MARCA REGISTRADA
TULIPAN CHOCOSAS	JACK'S CHOCOSAS
Preparaciones hechas a base de cereal, pan y galletas, todos los anteriores con sabor a chocolate.	Preparaciones a base de cereales, pan, snacks (bocadillos), productos de pastelería y de confitería, y galletas de todo tipo.

En el presente caso la marca solicitada comparte a nivel gráfico un término que contiene la marca registrada que es **CHOCOSAS**, lo que nos indica que gráficamente los signos presentan una semejanza capaz de ser asociadas por el consumidor final.

Al presentar las marcas identidad gráfica por su estructura gramatical análoga también presentan identidad fonética, que, a pesar de ser una semejanza parcial, provoca en la percepción del consumidor confusión a la hora de recordar el signo o recomendarlo.

Desde el punto de vista ideológico el término que copia la marca solicitada evoca en el consumidor la idea que se trata de productos que contienen chocolate ya que el prefijo CHOCO cumple esa función en el mercado, inclusive el solicitante limita los productos para que sean con sabor a chocolate.

Es importante adicionar que el análisis en conjunto de las marcas presenta un elemento distintivo en común, sea el vocablo **CHOCOSAS**, esto puede generar que el público asocie los signos con un mismo origen empresarial, lo que impide el acceso del signo pedido a la publicidad registral.

Una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico es importante el análisis del principio de especialidad y en el caso particular es claro, que los signos protegen productos de la misma naturaleza (alimentos), se presentan al consumidor de la misma forma y en los mismos lugares de comercio y se dirigen a un mismo consumidor, por lo que el riesgo de confusión es inminente.

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 este no efectúa un cotejo simultáneo de los signos. 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.

Si bien las marcas cuentan con otros elementos denominativos, el que inscribió bajo prioridad, cuenta con el derecho derivado de su registro y como tal tiene derecho preferente del término CHOCOSAS, no se debe permitir copias parciales agregando otros elementos. Además, el término aludido por la apelante funciona como signo distintivo en el conjunto registrado.

Por lo antes citado, signos que comparten la parte denominativa de su conformación son fácilmente confundibles, existe riesgo de confusión indirecto y directo; este último entendido en cuanto a la posibilidad que un consumidor toma un signo por otro, e indirecto, la posibilidad que quien confunda los signos considere que uno deriva del otro y que ambos poseen un origen empresarial común, delimitando dicha confusión a los productos que presentan relación en el sector de mercado pertinente como se desarrolló. Por las razones expuestas, se rechazan en su totalidad los agravios manifestados por la recurrente.

Por lo anterior, este Tribunal determina que corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su carácter de apoderada especial de **BIMBO DE COSTA RICA S.A.**, contra la

resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 11:51:48 horas del 21 de marzo de 2022, la cual en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su carácter de apoderada especial de **BIMBO DE COSTA RICA S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 11:51:48 horas del 21 de marzo de 2022, la cual en este acto se confirma. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33