



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0162-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO BOCADELI
BOCANUTS MAIZZITOS**

**PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELLI, S.A DE C.V., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-11758)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0257-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cinco minutos del doce de diciembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Melissa Mora Martín, vecina de San José, cédula de identidad 1-1041-0825, apoderada especial de la empresa **Productos Alimenticios Bocadeli, S.A. de C.V.**, sociedad de la República de El Salvador, domiciliada en Final Avenida Cerro Verde, Colonia Sierra Morena 2, Soyapango, San Salvador, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:31:00 horas del 14 de febrero de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO



PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Mora Martín, en su condición dicha, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo

BOCADELI BOCANUTS MAIZZITOS

en clase 29 para distinguir snacks o bocadillos a base de frutas, verduras y legumbres; legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas; frituras elaboradas de vegetales, de cerdo, de res, plátano, o combinaciones de los mismos; frituras de papas; cacahuetes preparados maníes preparados.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución dictada a las 11:31:00 horas del 14 de febrero de 2024, denegó lo solicitado, ya que consideró que se incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 inciso j) y 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apeló, indicando:

1- A nivel gráfico, las marcas inscritas tienen un diseño que crea diferencia respecto de la pedida; además, la solicitada contiene las palabras BOCADELI y BOCANUTS, y no se está analizando el signo solicitado de forma conjunta.

2- A nivel fonético, al contener el signo solicitado las palabras BOCADELI y BOCANUTS, al ser pronunciadas suenan de forma muy diferente a las marcas inscritas.



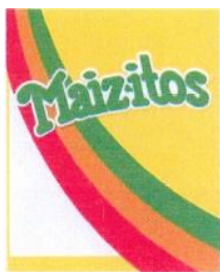
3- A nivel ideológico, el signo solicitado es de fantasía y no tiene significado alguno, por lo que se causa diferencia respecto de las marcas inscritas, que sí tienen significado.

4- Así, la impresión que deja el conjunto del signo solicitado es muy diferente al de las marcas inscritas, por lo que no existe riesgo de confusión.

5- El término MAIZITOS no puede ser monopolizado, ya que es un diminutivo de maíz y puede ser usada por cualquiera.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscritas las siguientes marcas de fábrica y comercio a nombre de Productos Ramo S.A.S.:

1. , registro 317040, vigente hasta el 1 de setiembre de 2033, para distinguir en clase 30 harinas y preparaciones a base de maíz no incluidas en otras clases (folios 56 y 57 expediente principal).



2. , registro 225060, vigente hasta el 8 de febrero de 2033, para distinguir en clase 30 productos de maíz no incluidos



en otras clases (folios 58 y 59 expediente principal).

TERCERO: 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 LEGALIDAD. 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. La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.



El signo fue rechazado por causales intrínsecas y extrínsecas. Se consideró que incurre en las siguientes prohibiciones:

Artículo 7. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

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, 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la



marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

Respecto a la causal intrínseca señalada por el Registro de la Propiedad Intelectual, referida a que el signo pretendido, respecto del listado propuesto, resulta ser engañoso, es avalado por este Tribunal. El signo propuesto claramente traerá a la mente del consumidor la idea de maíz, por lo que la expectativa que transmite el signo es que los productos estén hechos de o contengan maíz. Sin embargo, el listado se presenta de una forma amplia, citando productos de diferentes conformaciones, con lo cual se crea una situación en la que el consumidor podrá verse engañado respecto de la naturaleza del producto a consumir.

Aparte de lo anterior, y confrontando los signos marcarios en conflicto, se determina que sí existe semejanza entre ellos en grado tal que el consumidor está en riesgo de confusión o asociación. Para realizar este análisis, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece reglas a seguir:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la



situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de esta.

Los signos en conflicto son:



Solicitado	Inscritos
BOCADELI BOCANUTS <u>MAIZZITOS</u>	 
Clase 29 snacks o bocadillos a base de frutas, verduras y legumbres; legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas; frituras elaboradas de vegetales, de cerdo, de res, plátano, o combinaciones de los mismos; frituras de papas; cacahuetes preparados maníes preparados.	Clase 30 harinas y preparaciones a base de maíz no incluidas en otras clases. Productos de maíz no incluidos en otras clases.

De conformidad con la anterior comparación y tomando en cuenta los agravios de la apelante, tenemos que los signos inscritos son mixtos, se componen tanto de una parte denominativa y diseño, mientras que el signo solicitado es denominativo. Desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado contiene las palabras BOCADELI BOCANUTS **MAIZZITOS**; y la palabra **MAIZITOS** es el elemento denominativo que conforma a las marcas inscritas. Si bien el signo solicitado incluye también las palabras BOCADELI BOCANUTS, estas no marcan una diferencia que permita que el signo solicitado no se confunda con las marcas inscritas, ya que uno de sus elementos denominativos es



prácticamente idéntico al elemento preponderante de las marcas inscritas, lo que provoca que, no solo a nivel gráfico tengan ese alto grado de similitud, sino que, desde el punto de vista fonético, al pronunciar el signo solicitado se emite el mismo sonido de las marcas inscritas, siendo por tanto confundibles a nivel gráfico y fonético. Asimismo, todos traen a la mente del consumidor la idea de maíz, por lo que también coinciden en el ámbito ideológico.

En cuanto a los listados, tenemos que tanto el solicitado como el inscrito se refieren a productos alimenticios, de una misma naturaleza, por lo tanto, no se aplica el principio de especialidad.

Partiendo de lo anterior, los agravios de la apelante deben ser rechazados, debido a que el signo que solicita resulta engañoso, y no cuenta con una carga diferencial que le otorgue aptitud distintiva frente a las marcas inscritas, lo que no le permite la posibilidad de coexistir registralmente, ya que existe riesgo de confusión en el consumidor.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por Melissa Mora Martín representando a Productos Alimenticios Bocadeli, S.A. de C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:31:00 horas del 14 de febrero de 2024, la que en este acto **se confirma**. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-



MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 24/01/2025 03:57 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 24/01/2025 10:44 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 24/01/2025 11:32 AM

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 24/01/2025 03:54 PM

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 24/01/2025 11:21 AM

Norma Ureña Boza

lvc/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS



TNR: 00.41.26

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55