



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0444-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO

GRUPO MCC COSTA RICA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-6083

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0215-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas diecisiete minutos del ocho de mayo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Mariana Castro Hernández, cédula de identidad 1-1274-0163, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO MCC COSTA RICA S.A.**, entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-101-763793, con domicilio en San José, Barrio Amón, Calle 7, Avenidas 7 y 9, número 751, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:46:09 horas del 17 de setiembre de 2024.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 11 de junio de 2024,



la abogada Mariana Castro Hernández, en su condición de apoderada especial de la empresa GRUPO MCC COSTA RICA S.A., presentó



solicitud de inscripción de la marca de comercio para proteger en clase 30 internacional: ajo molido, alcaparras, arroz, avena molida, azúcar, barras de cereales, bebidas a base de cacao, café o chocolate, cacao, café, caramelos blandos, chocolate, comidas preparadas a base de fideos, condimentos, cúrcuma, dulce de leche, espaguetis, especias, fideos, galletas de mantequilla, galletas rellenas, galletas saladas, galletas, golosinas, gomas de mascar, harinas, jalea real, jarabe de melaza o sirope de melaza, ketchup, levadura, macarrones, mayonesa, miel, mostaza, nuez moscada, palomitas de maíz, pan, panecillos, papel comestible, pastas alimenticias, pimienta, pizzas, polvos de hornear, preparaciones a base de cereales, productos de confitería y pastelería, productos para sazonar, sal de cocina, salsa de soya, salsa de tomate, salsas para pastas alimenticias, sucedáneos de cacao, café, té y vinagres.

Mediante resolución dictada a las 08:46:09 horas del 17 de setiembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca solicitada por derechos de terceros, al presentar similitud



gráfica, fonética e ideológica con el signo inscrito y por la relación existente entre los productos, lo cual podría provocar en los consumidores riesgo de confusión o asociación empresarial, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la abogada Mariana Castro Hernández,



representante de la empresa solicitante interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y expresó en sus agravios lo siguiente:



1. Aunque en la solicitud del signo  se indicó que la parte denominativa es REAL FOOD, a nivel visual y fonético su diseño comunica al consumidor la frase REALFOOD, motivo por el cual no presenta similitud gráfica ni fonética con la marca propuesta REAL QUALITY FOODS.
2. Existe un gran número de marcas inscritas en el Registro que se conforman por las palabras FOOD o FOODS, que es un elemento genérico de acuerdo con los listados de productos y se distinguen por sus otros elementos, por ejemplo, MOOD FOOD o SOUL FOOD, estas marcas, examinadas en su conjunto poseen distintividad.
3. En la marca inscrita, el único elemento que no es genérico es su diseño, debido a que las palabras REAL y FOOD son genéricas, términos que se deben excluir del cotejo para que se realice con base en sus diseños.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter y relevante para la resolución del presente caso, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de la empresa INVERSIONES ORANGE LYV S.A., la marca

de comercio  registro 242229, desde el 19 de marzo de 2015, vigente hasta el 19 de marzo de 2025, para proteger en clase



29: grasas comestibles, aceites, frutas, verduras, jaleas y confituras; 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 en clase 32: cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas (folios 31 y 32 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos con este carácter de relevancia para 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. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. De conformidad con la Ley de marcas y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los



productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 incisos a) y b) 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 esos incisos de la siguiente forma:

- 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.

De acuerdo con lo citado, es necesario realizar un cotejo de los signos en conflicto para lo cual se deben tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia entre ellos; a estos efectos, la comparación debe efectuarse sin descomponer los



elementos que conforman el conjunto marcario, esto significa que cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica; se debe emplear el método del cotejo sucesivo, lo cual lleva a analizar un signo y después el otro; 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 y deberá enfatizar las semejanzas y no las diferencias entre los signos, pues en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

En atención a lo expuesto, se procede a cotejar los signos enfrentados siguiendo las reglas para calificar la semejanza, contenidos en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas.

Las marcas por cotejar son:

Marca solicitada



Marca registrada



Clase 30: ajo molido, alcaparras, arroz, avena molida, azúcar, barras de cereales, bebidas a base de cacao, café o chocolate, cacao, café, caramelos blandos, chocolate, comidas preparadas a base de fideos, condimentos, cúrcuma, dulce de leche,

Clase 29: grasas comestibles, aceites, frutas, verduras, jaleas y confituras.

Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de



espaguetis, especias, fideos, galletas de mantequilla, galletas rellenas, galletas saladas, galletas, golosinas, gomas de mascar, harinas, jalea real, jarabe de melaza o sirope de melaza, ketchup, levadura, macarrones, mayonesa, miel, mostaza, nuez moscada, palomitas de maíz, pan, panecillos, papel comestible, pastas alimenticias, pimienta, pizzas, polvos de hornear, preparaciones a base de cereales, productos de confitería y pastelería, productos para sazonar, sal de cocina, salsa de soya, salsa de tomate, salsas para pastas alimenticias, sucedáneos de cacao, café, té y vinagres.

pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Clase 31: granos.

Clase 32: cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

Del análisis unitario de los signos, a nivel gráfico o visual se denota que las marcas son mixtas, la propuesta se conforma en su parte superior central por un diseño de color verde que asemejan un campo agrícola, sobre el cual se coloca la figura de medio sol, debajo de este se ubica la palabra Real escrita en una tipografía especial en letras de color verde y debajo de esta se encuentra la figura de un rectángulo rojo en cuyo interior se ubica la frase QUALITY FOODS escrita con una



grafía sencilla en letras blancas. La marca registrada se conforma por un rectángulo con un fondo en tonalidad gris y en su interior presenta las palabras REAL y FOOD, escritas en una grafía especial, en letras de color blanco, además en medio estos términos se aprecia un diseño de color blanco que asemeja un árbol cuya copa tiene forma de espiral.

De la descripción anterior se desprende, que las marcas, a pesar de conformarse por una serie de elementos gráficos y denominativos, concurre en ellas una semejanza muy evidente al compartir las palabras REAL y FOOD, términos sobresalientes y preponderantes en la marca inscrita, situación que podría llevar al consumidor a incurrir en riesgo de confusión o asociación empresarial.

La similitud contenida en la parte denominativa de los signos hace que, a nivel fonético o auditivo, su pronunciación sea análoga al oído del consumidor, por lo cual este podría relacionarlas como si tuvieran un mismo origen empresarial.

En el contexto ideológico o conceptual, la frase empleada REAL QUALITY FOODS conforme al traductor de Google en línea, ubicado en el siguiente enlace: <https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=REAL%20QUALITY%20FOODS&op=translate>, refiere a “alimentos de verdadera calidad”; por su parte, REAL FOOD alude a “comida real”, según se puede observar en su traducción en el siguiente enlace: <https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=REAL%20FOOD&op=translate>; de ahí que los signos evocan una idea afín en la mente del consumidor, quien podría relacionar de manera directa la marca pretendida con la inscrita y relacionarlas



dentro de la misma actividad mercantil, bajo la misma línea de productos y en este sentido el riesgo de confusión o asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable.

Una vez realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las semejanzas que presentan, es necesario llevar a cabo el análisis de los productos que protegen desde el ámbito de aplicación del principio de especialidad. Sobre ello, el inciso e) del artículo 24 del reglamento citado dispone “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 a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios y por otro lado, hacer que prevalezcan 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 se encuentran en el artículo 25 Ley de marcas.

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

Por consiguiente, al examinar la lista de productos de los distintivos



marcarios en cotejo, se determina que los productos que intenta proteger la marca pretendida son iguales o de la misma naturaleza que los protegidos por el signo inscrito (ver lo subrayado en el cotejo); de ahí que pertenecen a un mismo sector, utilizan los mismos canales de distribución y comercialización; por lo que existe riesgo de confusión en el consumidor, quien podría asociar las marcas de manera directa como si fuesen del mismo origen empresarial y con ello lesionar los derechos de la titular de la marca inscrita.

Conforme a lo expuesto y según lo analizado, este Tribunal determina que las marcas presentan similitud gráfica, fonética e ideológica; además los productos que se pretenden proteger y comercializar se encuentran dentro de la misma naturaleza mercantil, motivo por el cual debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión o de asociación empresarial.

En cuanto a lo alegado por la recurrente sobre que el signo inscrito posee un diseño que comunica al consumidor la frase REALiFOOD, tal como se indicó anteriormente, lo que sobresale son los términos REAL FOOD, contenidos en el signo pretendido y para proteger productos de iguales o relacionados con los protegidos por la marca de comercio registrada; en consecuencia, el consumidor podría considerar que los productos pertenecen a un mismo origen empresarial, por tales razones sus consideraciones en este sentido no son de recibo.

Sobre la existencia de un sin número de marcas inscritas que contienen las palabras FOOD o FOODS, que analizadas en su conjunto cuentan con distintividad, conviene indicar que efectivamente todo signo que ingresa a la corriente registral debe ser



analizado de manera individual, pormenorizada y conforme a su propia naturaleza y fin, por consiguiente, superar el proceso de calificación registral contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas; por lo cual si existen marcas inscritas que contienen tales aditamentos es porque en su momento superaron el proceso de calificación registral.

Con respecto a que en la marca inscrita el único elemento no genérico es su diseño, debido a que las palabras REAL y FOOD son genéricas, por lo que el cotejo se debe realizar con base en sus diseños, se reitera lo señalado anteriormente en cuanto a que todo signo ingresado a la corriente registral debe superar el proceso de calificación registral; además, la misma Ley de marcas establece el procedimiento para objetar un signo inscrito, en caso de que exista alguna disconformidad; por lo cual sus argumentaciones en dicho sentido no son atendibles en este proceso.

Respecto a la jurisprudencia incorporada por la recurrente como sustento de sus agravios, debe indicar este órgano de alzada que no puede ser de aplicación al caso en examen, puesto que cada caso debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda; las resoluciones son guías, mas no lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la administración registral.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Mariana Castro Hernández, apoderada especial de la empresa GRUPO MCC COSTA RICA S.A., en contra de



la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:46:09 horas del 17 de septiembre de 2024, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Mariana Castro Hernández, en su condición de apoderada especial de la empresa GRUPO MCC COSTA RICA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:46:09 horas del 17 de septiembre de 2024, 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: OO.41.33