



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0445-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 2024-6084

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0246-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos del veintidós 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, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:51:25 horas del 17 de septiembre de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.



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  , en clase 29 internacional, para proteger y distinguir: aceites para uso alimenticio, aceitunas en conserva, ajo en conserva, alcachofas en conserva, atún, carne enlatada, cebollas en conserva, champiñones en conserva, concentrado de tomate, concentrados a base de frutas y verduras, confituras, crema de mantequillas, croquetas, encurtidos, fruta enlatada, frutas en conserva, gelatina, guacamole, hummus, jugo de tomate, leche condensada, leche de coco, lentejas en conserva, mantequilla de maní, margarina, mermeladas, pasas, pastas, pepinillos, salchichas, semillas preparadas, sopas, tajin.

Mediante resolución dictada a las 08:51:25 horas del 17 de setiembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud



de inscripción de la marca solicitada  en clase 29 internacional, pedida por la empresa **GRUPO MCC COSTA RICA S.A.**, 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 planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y expresó en sus agravios lo siguiente:



1. Aun cuando en la solicitud del signo , se indicó que la parte denominativa es REAL FOOD, al observar su diseño a nivel visual y fonético comunica en el consumidor la frase REALiFOOD; hecho que prevalece sobre la marca y la solicitud misma, y lo que perdura en la mente del consumidor, y por ese motivo resulta absolutamente innecesario realizarle un cotejo al no existir similitud gráfica ni fonética con la marca solicitada.
2. Existe un gran número de marcas inscritas en el Registro que contienen las palabras FOOD o FOODS, las cuales examinadas como un todo posee distintividad. A modo de ejemplo, menciona las marcas MOOD FOOD, registro 316896, SOUL FOOD, registro 316157, los registros número 318785, 324580, 327375, 315658, entre otras.
3. En el caso de la marca inscrita el único elemento no genérico es su diseño, ya que las palabras REAL y FOOD son genéricas; prueba de ello, es el sinnúmero de marcas que cuentan con el elemento denominativo FOOD, entre las cuales se pueden mencionar REAL FOOD y REAL PAN, lo que evidencia que los elementos denominativos de la marca REAL FOOD son genéricos.



Finalmente, como sustento de sus alegatos la recurrente adiciona jurisprudencia emanada por este Tribunal, según votos 0401-2010, 001-2017 y 0020-2022.

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



marca de comercio **REALYFood**, bajo el registro 242229. Con vencimiento el 19/03/2025, en 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 pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; 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. (folio 12 y 13 del legajo de apelación).

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 cause 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.

[...]

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; a estos efectos, 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; se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe 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 en este acto al cotejo de la marca propuesta con la inscrita, a partir del contexto gráfico, fonético e ideológico, así como del contenido o análisis de los productos que estas protegen.

Las marcas por cotejar son:



Marca solicitada



Marca registrada



Clase 29: aceites para uso alimenticio, aceitunas en conserva, ajo en conserva, alcachofas en conserva, atún, carne enlatada, cebollas en conserva, champiñones en conserva, concentrado de tomate, concentrados a base de frutas y verduras, confituras, crema de mantequillas, croquetas, encurtidos, fruta enlatada, frutas en conserva, gelatina, guacamole, hummus, jugo de tomate, leche condensada, leche de coco, lentejas en conserva, mantequilla de maní, margarina, mermeladas, pasas, pastas, pepinillos, salchichas, semillas preparadas, sopas, tajin.

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 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 grafico o visual se denota que las marcas son mixtas, la propuesta se conforma en su parte



superior central por una delineación en color verde que asemejan un campo agrícola, sobre el cual se coloca el diseño de un sol, además bajo 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 con fondo color rojo y en su interior presenta 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 están unidos por un diseño de color blanco que asemeja la letra "Y".

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

Dentro del contexto ideológico o conceptual se logra colegir que la frase empleada REAL QUALITY FOODS traducida al español nos refiere al concepto de "alimentos de calidad real" como de esa manera señala el solicitante y el signo registrado REAL FOOD refiere al concepto "comida real", en consecuencia, ambos evocan una misma



idea en la mente del consumidor, quien podría relacionar de manera directa la marca pretendida con la inscrita.

Una vez realizado el cotejo de los signos en pugna y determinada las semejanzas que presentan, es necesario llevar a cabo el análisis de los productos que protegen desde el ámbito de la 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, así como también 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.

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 de la misma naturaleza que los protegidos por el signo inscrito, al estar directamente relacionados con productos alimenticios; de ahí que pertenecen a un mismo sector, utilizan los mismos canales de distribución y comercialización y están dirigidos a un mismo tipo de consumidor; por lo que existe riesgo de confusión, ya que 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.

Respecto al agravio que expone la recurrente, que al observar el signo



inscrito , su diseño comunica en el consumidor la frase REALiFOOD, por el cual es innecesario realizar el cotejo de las marcas, no lleva razón el recurrente en su alegato, por cuanto del análisis realizado de los signos en conflicto se evidencia que la marca propuesta es semejante a la marca inscrita y pretende proteger productos de una misma naturaleza mercantil, además, sus canales de distribución y comercialización y el tipo de consumidor al que van dirigidos los productos, son los mismos; de ahí que, el consumidor o destinatario final al ver o identificar las marcas podría considerar que los productos pertenecen a un mismo origen empresarial, por tales razones sus consideraciones en este sentido no son de recibo.



Acerca de la existencia de un sin número de marcas inscritas que contienen la palabra FOOD o FOODS, que analizadas como un todo cuentan con distintividad. Al respecto, cabe indicar que efectivamente todo signo que ingresa a la corriente registral debe ser analizado de manera individual, pormenorizado 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 que, si existen marcas inscritas que contienen tales aditamentos es porque en su momento superaron el proceso de calificación registral.

Con relación a que la marca inscrita su único elemento no genérico es su diseño, ya que las palabras REAL y FOOD son genéricos; prueba de ello es el sinnúmero de marcas que cuentan con el denominativo FOOD. De ahí, que se reitera lo señalado anteriormente, todo signo ingresado a la corriente registral debe superar el proceso de calificación registral; sin embargo, no omitimos manifestar a la apelante que la misma Ley de marcas, establece en caso de inconformidad con la inscripción de un signo el procedimiento para objetarlo; por lo cual sus argumentaciones en dicho sentido no son atendibles en este proceso.

En cuanto a la jurisprudencia incorporada por la recurrente como sustento de sus agravios, debe indicar esta instancia 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, y mucho menos pueden servir para



descontextualizar los argumentos contenidos en ellas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestas, este Tribunal 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 final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:51:25 horas del 17 de septiembre de 2024, la que en este acto 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 final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:51:25 horas del 17 de septiembre de 2024, la que 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**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 07/07/2025 02:30 PM

Karen Quesada Bermúdez



Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 07/07/2025 11:43 AM

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 07/07/2025 12:00 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 07/07/2025 11:44 AM

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 07/07/2025 12:30 PM

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvd/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