



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0042-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DEL SIGNO

RAGASA INDUSTRIAS S.A. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-4512)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0325-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y siete minutos del diecisiete de julio de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora María Gabriela Miranda Urbina, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1139-0272, en su condición de apoderada especial de la empresa RAGASA INDUSTRIAS S.A. DE C.V. organizada y existente conforme a las leyes de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:09:50 horas del veintiocho de agosto de 2024.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 7 de mayo de 2024, la abogada María Gabriela Miranda Urbina, en



su condición de apoderada especial de la empresa RAGASA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V., solicitó la inscripción de la marca de



fábrica y comercio GRAN TRADICIÓN para proteger y distinguir en clase 29 internacional: “aceites y grasas comestibles; aceites comestibles para cocinar alimentos; aceites para cocinar”.

Mediante resolución final dictada a las 14:09:50 horas del veintiocho de agosto de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción de la marca pretendida por derechos de terceros, por existir similitud gráfica, fonética e ideológica con el

signo inscrito , que protege en la misma clase 29 internacional los siguientes productos: “Carne, pescado, carne de aves y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, mermeladas, compotas; huevos, lecha y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, encurtidos, margarina, manteca y mantequilla, conservas, caldos, concentrados para sopas, sopas, preparaciones para hacer sopas” al determinarse que existe riesgo de confusión o asociación empresarial entre los consumidores de acuerdo con el artículo 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 apoderada especial de la empresa solicitante interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó en sus agravios lo siguiente:

Anteriormente el Registro de Propiedad Intelectual había autorizado



la inscripción del signo denominativo **GRAN TRADICIÓN TU HISTORIA, TU SAZÓN**, a favor de su representada mediante el registro número 326635 del 16 de agosto de 2024, razón por la que la actual denegatoria crea una “confusión sobre la objetividad de los criterios evaluativos” del ente administrativo, ya que debería aceptar la inscripción de la marca pretendida porque posee “más elementos diferenciadores” que aquella que logró el registro precitado.

La marca pretendida posee evidentes diferencias a nivel gráfico porque “la marca registrada es una sola palabra (TRADICIÓN), mientras que la propuesta es una marca compuesta por seis denominaciones (GRAN TRADICIÓN TU HISTORIA, TU SAZÓN), adicionalmente los logos y diseños de ambas marcas son completamente distintos entre sí” lo cual implica que también a nivel fonético “se puede apreciar que la pronunciación de ambas denominaciones resulta distintas y diferenciables”

Existen “diferencias ideológicas” entre ambas marcas cotejadas “no poseen la posibilidad de confundirse entre sí, ya que NO protegen los mismos productos, y por consiguiente no están dirigidos al mismo consumidor, por lo cual no es correcto indicar que el consumidor promedio no puede diferenciar”

En cuanto al principio de especialidad los signos marcas antes referidos pueden coexistir por las diferencias existentes entre los productos protegidos por cada uno de ellos.

La marca inscrita no se encuentra ofrecida en el comercio por lo que resulta imposible que un consumidor promedio pueda



relacionar los productos, que además no se ubican en los mismos anaqueles.

Reclama que “muchas marcas comparten palabras y letras y que contienen la denominación TRADICIÓN, y esto no ha sido razón para denegar su inscripción” por lo que puede existir una “Coincidencia Parcial”

Debe realizarse el “análisis minucioso y en conjunto, sobre la impresión que deja el nombre de la marca sobre los consumidores, siendo que en este tema alude cita el voto 77-2006 de las 09:30 horas del 16 de marzo de 2006 dictado por el Tribunal Contencioso Administrativo.

En vista de lo anterior, solicitó revocar la resolución impugnada y que se ordene continuar con el trámite de inscripción de la marca pretendida, ya que de acuerdo a sus reclamos, el caso examinado se ajusta con los criterios anteriormente dictados por Tribunal Registral Administrativo, precisamente en los Votos 0028-2019 de las 11:21 horas del 16 de enero de 2019; 0006-2023 de las 10:27 horas del 20 de enero de 2023; 0020-2013 de las 13:50 horas del 17 de enero de 2013, 0813-2011 de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011; 0091-2005 de las 10:00 horas del 6 de mayo de 2005; entre otros.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR,

S.A., la marca de fábrica y comercio **Tradicion** registro 293200, inscrita desde el 30 de diciembre de 2020, vigente hasta el 30 de



diciembre de 2030, para proteger en clase 29 internacional: carne, pescado, carne de aves y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, encurtidos, margarina, manteca y mantequilla, conservas, caldos, concentrados para sopas, sopas, preparaciones para hacer sopas; y en clase 30 internacional: café, todo tipo de café, té, todo tipo de té, cacao, chocolate, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas a base de cereales, pan, bizcochos, tortas, productos de pastelería y confitería; helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para hornear, esponjar, sal, mostaza, pimienta, aderezos, vinagre, salsas, especias, hielo; pastas alimenticias; condimentos y aderezos para ensaladas (folios 6 a 8 del expediente principal).

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza 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. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, decreto ejecutivo 30222-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo a fin de no generar confusión en relación con otras marcas debidamente inscritas o que se encuentren en trámite de inscripción;



esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita le confiere a su titular.

Conforme a lo anterior, entre menor sea la aptitud distintiva que posea un signo con respecto a otro; mayor será la probabilidad o riesgo de confusión de parte de los consumidores en cuanto a la procedencia, o en cuanto al origen de los productos de la misma especie o clase. Consecuentemente, basta con que pueda existir la posibilidad de asociación o de relación entre productos de la misma clase, para denegar la inscripción o el registro de un signo determinado, esto es así porque uno de los objetivos primordiales de la legislación marcaria es precisamente, otorgar la protección registral únicamente a aquellas marcas que cumplan y desempeñen su papel diferenciador a fin de evitar una posible confusión del consumidor en su proceso de elección de productos y servicios protegidos en la misma clase internacional.

En tal sentido, la legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, principalmente cuando se determine que el derecho subjetivo de un tercero puede verse perjudicado por el registro de un signo que se pretende inscribir. Al respecto el artículo 8 de la Ley de marcas es claro al señalar que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, siendo que, para el caso de examen, los incisos a, b de este numeral establecen:

[...]

- 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 el riesgo de confusión que existe para el consumidor, en concordancia con los incisos precitados, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022 del 28 de julio de 2022, aclara:

[...]

no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo. Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor.

- a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto:



El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

[...]

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, ese signo debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario con otro signo en proceso de inscripción o con alguna marca inscrita en la misma clase internacional, siendo el conflicto marcario se presenta cuando existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales entre dos o más signos, y que su coexistencia en el mercado haga surgir el riesgo de confusión entre esos signos, resultando que ese riesgo de confusión puede ser de carácter visual, auditivo o ideológico.

Por ello, para realizar un cotejo marcario adecuado a la normativa vigente el operador jurídico debe colocarse en el lugar del consumidor y deberá tener en mente, quiénes serían los consumidores del bien o



servicio respaldado con los signos examinados. Luego, debe atenerse a la impresión que despierten las denominaciones, sin desmembrarlas, analizar los signos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro), de lo anterior se deduce que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que pudiera existir entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos a), b), c), d) y e) de su reglamento, que señala pautas para realizar el cotejo.

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 desde los productos que estas protegen.

Las marcas por cotejar son:

Marca Pretendida



Clase 29: aceites y grasas comestibles; aceites comestibles para cocinar alimentos; aceites para cocinar

Marca Registrada



Clase 29: carne, pescado, carne de aves y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, encurtidos, margarina, manteca y mantequilla, conservas, caldos,



concentrados para sopas, sopas, preparaciones para hacer sopas.

Clase 30: café, todo tipo de café, té, todo tipo de té, cacao, chocolate, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas a base de cereales, pan, bizcochos, tortas, productos de pastelería y confitería; helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para hornear, esponjar, sal, mostaza, pimienta, aderezos, vinagre, salsas, especias, hielo; pastas alimenticias; condimentos y aderezos para ensaladas.

A nivel gráfico o visual en los signos mixtos confrontados se denota que el elemento denominativo de la marca que se solicita inscribir está conformada por las palabras GRAN y TRADICIÓN que poseen la misma grafía y el mismo tamaño, resultando que las demás expresiones TU HISTORIA y TU SAZÓN poseen una dimensión menor; todas las palabras escritas en una grafía especial con letras mayúsculas color blanco escritas sobre un fondo cuadrado de color negro; además los términos TRADICIÓN y SAZÓN, presentan en la letra “O” un diseño especial.

Por su parte, la marca inscrita se compone únicamente del vocablo TRADICIÓN, escrita en una tipografía especial, en letras con una tonalidad marrón arenoso y en frente de la letra “O” se posiciona la imagen de una taza que emana vapor. De ahí que, a pesar de contener las marcas una serie de elementos gráficos como denominativos, concurre una semejanza muy evidente al compartir la palabra TRADICIÓN, término preponderante en los distintivos marcarios y que el consumidor recordará al momento de adquirir los productos,



situación que podría llevar al consumidor incurrir en riesgo de confusión o asociación empresarial.

Esta analogía en la parte denominativa de los signos ocasiona que en el campo fonético o auditivo tengan una pronunciación similar y se perciban en el oído del consumidor de forma equivalente, lo que aumenta el riesgo de confusión o asociación.

A nivel ideológico o conceptual la palabra TRADICIÓN incluida en la marca propuesta, así como en el signo registrado, evocan una misma idea en la mente del consumidor, quien podría relacionar de manera directa la marca pretendida con la inscrita, por lo que no es posible su coexistencia registral. Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, tradición significa:

[...]

1. f. Transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etc., hecha de generación en generación.

[...]

2. f. Noticia de un hecho antiguo transmitida por tradición.

3. f. Doctrina, costumbre, etc., conservada en un pueblo por transmisión de padres a hijos.

[...]

(Recuperado de: <https://dle.rae.es/tradición>)

Así las cosas, 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, 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.



Atendiendo a lo anterior, la marca que se solicita inscribir pretende proteger en clase 29: aceites y grasas comestibles; aceites comestibles para cocinar alimentos; aceites para cocinar; mientras

que la marca inscrita  protege varios productos en las clases 29 y 30; pero específicamente en clase 29 protege, entre otros, los mismos productos requeridos por la solicitante, sean: aceites y grasas comestibles, margarina, manteca y mantequilla.

De conformidad con los listados antes expuestos, determina este Tribunal que los productos que intenta proteger la marca solicitada en



clase 29 son idénticos a los protegidos por la marca inscrita, los cuales son de igual naturaleza, pertenecen a un mismo sector, utilizan los mismos canales de distribución y comercialización, por lo cual dadas las semejanzas que presentan las marcas, el consumidor podría asociarlas a un mismo origen empresarial, haciendo incurrir al consumidor en riesgo de confusión o asociación empresarial, y esto es lo que persigue evitar el ordenamiento jurídico.

Conforme a lo expuesto y realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, este Tribunal considera que las marcas presentan similitud y los productos son iguales o se encuentran relacionados, por estas razones debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión o de asociación empresarial, por lo que no lleva razón el apelante en sus alegatos.

Por lo anterior no son de recibo los alegatos expresados por la recurrente en cuanto a las “marcadas diferencias” a nivel gráfico, fonético e ideológico entre los signos confrontados, toda vez que el elemento denominativo de la marca que se pretende inscribir contiene de forma total, la palabra que constituye el elemento denominativo de la marca inscrita: “TRADICIÓN” lo que provoca indubitablemente la semejanza entre ambos signos.

Consecuentemente este órgano colegiado rechaza el agravio del recurrente que reclama acerca de la inscripción de la marca con registro 326635 como fundamento para lograr la inscripción del signo mixto pretendido, toda vez que el presente cotejo marcario examinado no depende de algún otro procedimiento o expediente administrativo, sino del examen objetivo antes materializado.



Respecto a la jurisprudencia incorporada por el 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, más 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.

Además, el solicitante, tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Toda vez que existe un inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación por lo que nada justifica, la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos o a los consumidores en el mercado de bienes y servicios.

Finalmente, en cuanto al alegato formulado por la recurrente y que reclama que la marca motivo de la objeción no se encuentra ofrecida en el comercio y que ello imposibilita al consumidor promedio relacionar los productos, el alegato no es de recibo porque no trata de un argumento válido que se pueda analizar en este proceso de impugnación, pues la ley otorga herramientas para dilucidar este tipo de conflictos.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora María Gabriela



Miranda Urbina, en su condición de apoderada especial de la empresa RAGASA INDUSTRIAS S.A. DE C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:09:50 horas del veintiocho de agosto de 2024.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora María Gabriela Miranda Urbina, en su condición de apoderada especial de la empresa RAGASA INDUSTRIAS S.A. DE C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:09:50 horas del veintiocho de agosto 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.
NOTIFIQUESE.

Karen Quesada Bermúdez



Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

dcg/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

T.E: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: OO.41.33