



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0045-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO**



CARGUILL DE HONDURAS, S. de R.L, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2014-7254)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0401-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas quince minutos del cuatro de septiembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, portador de la cédula de identidad: 1-0335-0794, apoderado especial de la compañía **CARGILL DE HONDURAS, S. de R.L.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Honduras, domiciliada en Búfalo, Villanueva, Cortes, Honduras, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 16:26:20 horas del 29 de octubre de 2014.



Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la compañía **CARGILL DE HONDURAS, S. de R.L.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica



y comercio, para proteger y distinguir en clase 29 internacional: embutidos.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción del signo solicitado, por medio de la resolución dictada a las 16:26:20 horas del 29 de octubre de 2014, al considerar que incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, por estar inscrita la marca “KERN’S LA CRIOLLA, en clase 29 para carnes, pescados, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas, encurtidos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante apeló lo resuelto, expresando como agravios lo siguiente:

1. Solicita se le conceda un suspenso en relación con la apelación de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, en



vista de que la marca base del rechazo que se está apelando en este expediente, se encuentra en diligencias de cancelación por falta de uso, interpuestas por su propia representada.

2. Sírvasse dictar resolución una vez que el Registro haya resuelto la cancelación por falta de uso interpuesta.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica:

1. **KERN'S LA CRIOLLA**, registro: 131377, inscrita desde el 14 de febrero de 2002, vigente hasta el 14 de febrero de 2032, titular: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN'S Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, para proteger y distinguir **en clase 29 internacional:** Carne, pescados, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas, encurtidos. **En clase 30 internacional:** Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas; pastelería, confitería, helados, comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hornear; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo. **En clase 32 internacional:** Cervezas, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, siropes, jarabes y otros preparados para hacer bebidas; alimentos en forma licuable para ser ingeridos como bebidas; polvo de licuación para



bebidas instantáneas, sea a base de productos naturales o sintéticos, cualquier mezcla o combinación de las mismas; productos vitamínicos a base de chocolate como bebidas. (certificación visible a folio 19 a 20 del legajo digital de apelación)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho no probado, que no se realizó la publicación de la resolución final emitida por el Registro de Propiedad Intelectual referente a la cancelación por falta de uso solicitada.

CUARTO. LEVANTAMIENTO DEL SUSPENSO. El proceso por el cual fue suspendido el presente asunto finalizó, conforme la certificación de la marca **“KERN'S LA CRIOLLA”** (visible a folio 19 y 20 del legajo digital de apelación) y oficio DPI-392-2025 del 26 de agosto de 2025, emitido por el Departamento de Asesoría Legal del Registro de la Propiedad Intelectual (visible a folio 32 del legajo digital de apelación), por medio de las cuales se demuestra que la marca citada cuenta con resolución en donde se declara con lugar solicitud de cancelación por falta de uso, sin embargo, a la fecha y al no haber cumplido el promovente de la solicitud de cancelación con el requisito de publicación de la resolución, el signo sigue vigente.

En este sentido, se concluye que el motivo que generó la suspensión de estas diligencias ha dejado de existir, procediendo el levantamiento del suspenso que fue declarado mediante el voto 0603-2015, dictado el 25 de junio de 2015, a efectos de continuar con el objeto del presente caso.

QUINTO. 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, Ley N°7978, conceptualiza la marca de la siguiente forma:

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.

De igual forma, enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas determina:

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.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo, y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

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.

[...]

En el caso que se analiza, resulta necesario confrontar los signos marcarios en conflicto para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis, se recurre al artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, el cual establece las reglas que se deben 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 la misma.

En atención a lo anterior, es que resulta necesario cotejar la marca propuesta con el signo inscrito.

MARCA SOLICITADA





Clase 29 internacional: embutidos.

MARCA REGISTRADA
KERN'S LA CRIOLLA

Clase 29 internacional: Carne, pescados, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas, encurtidos. **Clase 30 internacional:** Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas; pastelería, confitería, helados, comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hornear; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo. **Clase 32 internacional:** Cervezas, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, siropes, jarabes y otros preparados para hacer bebidas; alimentos en forma licuable para ser ingeridos como bebidas; polvo de licuación para bebidas instantáneas, sea a base de productos naturales o sintéticos, cualquier mezcla o combinación de las mismas; productos vitamínicos a base de chocolate como bebidas.

Desde el punto de vista gráfico, se observa que la marca solicitada es mixta, conformada por los términos “LA CRIOLLA EMBUTIDOS”, acompañada de un diseño. En tanto, el signo solicitado es denominativo formado por las palabras “KERN’S LA CRIOLLA”.

Al comparar las marcas, se denota que el elemento sobresaliente tanto en la marca solicitada como en la inscrita es el término coincidente “LA CRIOLLA”, siendo el componente destacado



visualmente y con el carácter dominante en cada uno de los signos cotejados. Al ser el elemento preponderante y el que recordará el consumidor, se determina que **gráfica o visualmente** son similares, y que no es posible su coexistencia registral por el riesgo de confusión que se generaría.

Al presentarse una gran semejanza gramatical, esta se replica en el ámbito **fonético o auditivo** ya que su pronunciación y sonoridad es muy similar al coincidir en el nominativo “LA CRIOLLA”, por lo que el consumidor puede entrar en riesgo de confusión o asociación, al momento de adquirir los productos de uno u otro signo.

Desde el punto de vista **ideológico o conceptual**, al compartir el término “LA CRIOLLA”, evocan la misma idea en la mente del consumidor, lo cual le llevaría a confundirlas o pensar que devienen del mismo origen empresarial.

Una vez analizado el cotejo marcario, es importante el análisis del principio de especialidad, más cuando se trata de marcas que presentan un alto grado de similitud como es el caso de estudio.

Como señala el artículo 24 citado en su inciso 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...”. Ante esta norma reglamentaria, lo que procede analizar ahora es si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.



La marca solicitada busca proteger en clase 29 internacional: embutidos; mientras la marca registrada distingue en la misma clase 29 de la nomenclatura internacional: carne, pescados, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas, encurtidos.

Como puede apreciarse los productos del signo propuesto y los productos de las marcas registradas se relacionan entre sí, no solo por coincidir en la misma clase, sino también por la naturaleza de los productos, toda vez, que son productos alimenticios destinados al consumo humano, en donde los embutidos son una forma procesada de la carne, producto protegido por la marca registrada. Además, los productos de ambas marcas podrían compartir canales de distribución y comercialización, de tal forma que no es posible aplicar para el caso en concreto el principio de especialidad.

El apelante manifestó en su escrito de expresión de agravios, presentado después de la audiencia concedida por este órgano de alzada, que la marca base del rechazo de su signo se encontraba en trámite de cancelación por falta de uso, razón por la cual este Tribunal dictó suspensión del conocimiento del represente recurso mediante el voto 0603-2015, dictado el 25 de junio de 2015.

Habiendo transcurrido el tiempo, sin que el apelante informara sobre el estado de las diligencias interpuestas sobre el signo “**KERN’S LA CRIOLLA**”, registro 131377, se procedió como prueba para mejor resolver solicitar al Registro de la Propiedad Intelectual aclarar el estatus de la marca citada. Siendo que la autoridad registral,



mediante el oficio DPI-392-2025 del 26 de agosto de 2025, emitido por el Departamento de Asesoría Legal del Registro de la Propiedad Intelectual (visible a folio 32 del legajo digital de apelación), informó:

[...]el asiento registral 131377 referente a la marca KERN'S LA CRIOLLA, cuenta con resolución de las de las once horas treinta y siete minutos y catorce segundos del veintiséis de noviembre de dos mil quince donde se declara con lugar la solicitud de cancelación. No obstante, el por tanto de dicha resolución, expresamente señaló que hasta tanto no sea publicada la misma mediante edicto correspondiente, y acreditada tal situación al Registro, no se procederá con la cancelación del asiento registral. Por lo cual, a la fecha de hoy, no se ha aportado documento alguno que compruebe la publicación por parte del interesado. En consecuencia, a la fecha no ha sido posible cancelar el asiento registral, el cual sigue vigente. [...]

Dado que la marca **"KERN'S LA CRIOLLA"**, registrada bajo el número **131377**, se encuentra vigente, y considerando que el signo solicitado por la compañía **CARGILL DE HONDURAS, S. de R.L.** carece de elementos distintivos suficientes que generen una carga diferencial con respecto al signo previamente inscrito, resulta improcedente su coexistencia registral. La falta de distintividad del signo del recurrente, podría inducir a confusión o asociación indebida en el público consumidor, lo cual contraviene los principios establecidos en la normativa marcaria vigente.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el



recurso de apelación interpuesto por el señor **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la compañía **CARGILL DE HONDURAS, S. de R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la compañía **CARGILL DE HONDURAS, S. de R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 16:26:20 horas del 29 de octubre de 2014, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido 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**.

Priscilla Loretto Soto Arias

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

gmq/PLSA/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53