



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0577-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “GOURMET KETTLE CORN”

PALOMITAS DULCES S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2009-7917)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO N° 0057-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas treinta y cinco minutos del veinticinco de febrero de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Roberto Arturo Leiva Madrigal, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 3-258-594, en su condición de apoderado especial de la empresa **PALOMITAS DULCES S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:44:59 horas del 29 de enero de 2010.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de setiembre de 2009, por el Lic. Roberto Arturo Leiva Madrigal, apoderado especial de la empresa **PALOMITAS DULCES S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con cédula jurídica 3-101-573279, solicito la inscripción de la marca de fábrica y comercio “GOURMET KETTLE CORN”, en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: “Palomitas de maíz o pop corn, debidamente empacadas para su venta, en sabor dulce o en cualquier tipo de sabor.



SEGUNDO. Mediante resolución dictada a las 14:44:59 horas del 29 de enero de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, lo siguiente: “...Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de febrero de 2010, el Lic. Roberto Arturo Leiva Madrigal, en representación de la empresa PALOMITAS DULCES S.A., presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

CUARTO. Por resolución dictada a las 14:19:54 horas del 05 de febrero de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “... Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria ...; y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...”.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter y relevante para el dictado de la presente resolución, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente registro:

- **1.- “KETTLE”** registro 155793, en clase 30 del nomenclátor internacional, propiedad



de la empresa KATTLE FOODS, INCORPORATED inscrita el 16 de enero de 2006 y vigencia al 16/01/2016, para proteger y distinguir: “Harin y preparaciones hechas de cereales, para pastelería y confitería, salsas (condimentos), palomitas de maíz, bollitos frescos (harina), pan fresco, hojuelas de cereales, harina, hojuelas de trigo integral, gotitas de chocolate, dip, salsas, especias, tacos, tortillas; nuez moscada, panecillos y galletas.” (v.f 35, 36).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada en virtud de determinar del análisis realizado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, siendo que entre los signos marcarios objetados existe identidad, lo que podría causar riesgo de confusión y asociación empresarial en los consumidores, ya que del análisis comparativo de las marcas a nivel fonético, gráfico e ideológico se relacionan, además de que pretenden la protección y comercialización de un mismo tipo de productos. En consecuencia, no hay suficientes diferencias entre las marcas que les permitan coexistir y el hacerlo atenta contra los derechos ya inscritos conforme de esa manera lo dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de su Reglamento.

Por su parte, el representante de la empresa **PALOMITAS DULCES S.A.**, en su escrito de agravios alega que; el distintivo que se encuentra registrado KATTLE, es una palabra en idioma inglés, y de uso común en los países de habla inglesa, la cual tiene varias acepciones CALDERA, CALDERO, PAILA, OLLA, CAFETERA, TETERA, sea, una palabra de uso común en idioma inglés. Agrega que la marca KETTLE y la que se pretende registrar GOURMET KETTLE CORN presentan una diferencia de doce letras que forman palabras distintas, sea, de dos signos distintos susceptibles de existir. Que el Registro no puede basar el



rechazo de un registro en la aseveración de una de las palabras que conforman la marca es la distintiva, cuando todas son de uso común y no de fantasía. Por lo anterior, solicita se declare sin lugar la resolución recurrida y se continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca GOURMET KETTLE CORN, en clase 30.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN. Al respecto, cabe destacar que para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Así las cosas, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.



De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión? el artículo antes citado en su inciso a) es transparente e indica: *al público consumidor*, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

En cuanto al cotejo marcario, desde el punto de vista gráfico si observamos el signo propuesto “GOURMET KETTLE CORN” denominativamente es similar y se puede relacionar con el signo inscrito KETTLE dado que el elemento principal y que llama primordialmente la atención de los consumidores es la parte denominativa “KETTLE”, por lo que su empleo con relación a los productos pareciera hacer alusión a que pertenecen a un mismo origen empresarial, dado que es la parte preponderante y en este caso también el factor tópico de cada uno de los signos.

Por otra parte, los términos GOURMET y CORN que conforma el signo solicitado, no hacen que se evite el posible riesgo de confusión y le proporcionen la distintividad necesaria que requiere para su inscripción, dado que como se indicó en el párrafo anterior el elemento preponderante es la frase empleada “KETTLE”, la cual se encuentra contenida en su totalidad en el signo inscrito y relacionadas al contemplar la comercialización de palomitas de maíz dentro de los productos a proteger, por lo que al compartir más similitudes que diferencias, pudiendo



causar confusión al consumidor, y en consecuencia transgrede el artículo 8° incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, procediendo de esa manera su rechazo.

Por lo expuesto lleva razón el Registro en los argumentos dados en la resolución apelada, criterio que avala este Tribunal y rechaza los agravios expuestos por el recurrente, que a todas luces resultan desacertados por lo antes analizado.

En atención a las citadas consideraciones este Tribunal concluye que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Roberto Arturo Leiva Madrigal, apoderado especial de la empresa **PALOMITAS DULCES S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:44:59 horas del 29 de enero de 2010, la que en este acto se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Roberto Arturo Leiva Madrigal, apoderado especial de la empresa **PALOMITAS DULCES S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:44:59 horas del 29 de enero de 2010, y se rechace la solicitud de inscripción del signo solicitado GOURMET KETTLE CORN, para la clase 30 internacional. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33