

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2011-1066-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “CHOCO KRISPIS”

KELLOG COMPANY, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 5206-08)

Marcas y otros Signos

VOTO 0073-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las nueve horas con quince minutos del ocho de febrero del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesta por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado y notario, vecino de San José, cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **KELLOG COMPANY**, sociedad constituida bajo las leyes de Estados Unidos, domiciliada en Batte Creek, Michigan, 490016-3599, Estados Unidos, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:00:32 horas del 8 de noviembre del 2011.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el dos de junio del dos mil ocho, el licenciado Aarón Montero Sequeira, de calidades y condición dicha, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba el signo **CHOCO KRISPIS** como marca de servicios para proteger y distinguir “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar,

sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos)”, especias, hielo, en clase 30 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 07:46:37 horas del 5 de julio del 2011, le indica a la parte entre otras cosas, que la marca solicitada es similar al signo inscrito “CHOCO CRISP”, registro número 170924, dado que contiene en su denominación la marca registrada, y que los productos son casi los mismos con respecto a las galletas y los chocolates, y los demás productos se relacionan, lo que no lo hace suficientemente distintivo, como para no confundirlos, y concede un plazo de treinta días para que conteste de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La parte en virtud de lo advertido por el Registro, mediante escrito presentado el 29 de setiembre del 2011, limita la lista de productos inicial, para que se lea de la siguiente manera: **“cereales para el desayuno, preparaciones hechas de cereales y cereales en barra con sabor a chocolate”**.

TERCERO. Mediante resolución final dictada a las 14:00:32 horas del 8 de noviembre del 2011, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada**”, por razones extrínsecas de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. Que el veintiuno de noviembre del dos mil once, el licenciado Aarón Montero Sequeira, en representación de la empresa **KELLOG COMPANY**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante, en contra la resolución referida, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las 12:57:58 horas del 24 de noviembre del 2011, desestima el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación con nulidad concomitante para ante este Tribunal.

QUINTO. Mediante escrito presentado ante este Tribunal el veintinueve de marzo del dos mil doce, el licenciado Aarón Montero Sequeira, en representación de la empresa **KELLOG COMPANY**, informó de la presentación de solicitud de nulidad contra el registro número 170924 de la marca de fábrica **CHOCO CRISP**, propiedad de la empresa **LORENESI Y COMPAÑÍA LIMITADA**, y a su vez solicitó a esta autoridad “que tome nota del escrito antes mencionado antes de pronunciarse al respecto, pues de ser rechazado el registro de la marca de la cual es objeto este proceso, se causaría un grave perjuicio a los intereses de mi representada.”

SEXTO. Este Tribunal mediante Voto No. 197-2013 dictado por este Tribunal a las 10:35 horas del 22 de febrero del 2013, ordenó la suspensión del conocimiento de este expediente en virtud de la presentación de una solicitud de nulidad de la marca **CHOCO CRISP** inscrita con registro número 170924, hasta que fuera resuelta esta diligencia.

SÉTIMO. En el Voto No. 158-2015 de las 9:15 horas del 12 de febrero 2015, este Tribunal rechazó por extemporánea y encontrarse caduca la acción para solicitar la nulidad de la marca de fábrica **CHOCO CRISP**, propiedad de la empresa **LORENESI Y COMPAÑÍA LIMITADA**.

OCTAVO. Que de la certificación de la marca de fábrica **CHOCO CRISP** registro número **170924**, expedida por este Tribunal, se tiene que la solicitud de nulidad contra este registro fue rechazada desde el 6 de julio del 2015. Por lo que se levanta la suspensión dictada por esta Instancia de alzada mediante el Voto N° 197-2013 de las 9:35 horas del 22 de febrero del 2013, para que se continúe con el proceso de inscripción de la marca de servicios **CHOCO KRISPIS**, en clase 30 de la nomenclatura internacional, presentada por la empresa **KELLOG COMPANY**.

NOVENO. 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta el juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **LORENESI Y COMPAÑÍA LIMITADA**, la marca de fábrica **CHOCO CRISP**, registro número 170924, inscrita el 29 de octubre del 2007, vigente hasta el 29 de octubre del 2017, en clase 30 de la nomenclatura internacional. (folio 56 y 57 del expediente principal).

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. En el caso concreto la representación de la empresa **KELLOGG COMPANY**. solicita la inscripción de la marca de servicios, **CHOCO KRISPIS**, en clase 30 de la nomenclatura internacional. Realizado el cotejo marcario:

Marca Registrada	Marca Solicitada
CHOCO CRISP	CHOCO KRISPIS
Loneresi y Compañía Limitada	Kellogg Company
Clase 30: chocolates y galletas.	Clase 30: cereales para el desayuno, preparaciones hechas de cereales y cereales en barra con sabor a chocolate

el Registro de la Propiedad Industrial determinó la inadmisibilidad del signo solicitado por razones extrínsecas según artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, toda vez que la marca solicitada tiene similitud gráfica, fonética e ideológica con el signo inscrito, en su parte primordial, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a proteger.

La representación de la empresa apelante dentro de sus agravios indica: **1.-** Que el signo CHOCO KRISPI es una creación original de su representada y cumple con todos los elementos necesarios para proteger los productos y servicios contemplados. Es absolutamente distintiva y única. **2.-** Que la marca es notoria a nivel mundial, por lo que no es de recibo el argumento planteado por el registro, respecto de los derechos de terceros. **3.** Kellogg es una compañía mundialmente famosa al igual que sus productos. **4.** La prueba fehaciente de la notoriedad y comerciabilidad de nuestra marca en el país se demuestra en cualquier supermercado o pulpería de Costa Rica, además de la enorme multiplicidad de publicidad en la que su representada ha invertido para dar a conocer sus productos. **5.** Que se solicitó la nulidad y por consiguiente la cancelación de la misma mediante anotación/2-78059.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Efectuado el estudio de los alegatos de la empresa apelante, así como la documentación que consta en el expediente y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con los antecedentes oponibles, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria le es aplicable los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Este Tribunal considera que entre los signos cotejados se presenta un alto grado de similitud gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores, lo que por sí es motivo para denegar la

solicitud planteada. Nótese que, en los niveles gráfico y fonético, las denominaciones del signo solicitado “**CHOCO KRISPIS**”, y el signo inscrito “**CHOCO CRISP**” están formadas por palabras muy parecidas. Gráficamente ambas frases comparten nueve letras, siendo que la letra “**k**” al inicio de la palabra **KRISPIS** y la letra “**I**” y “**S**” al final de dicha expresión, no causa ningún efecto diferenciador con respecto a la palabra **CRISP** de la marca inscrita que contiene la letra “**C**”, de manera que visualmente son semejantes. La similitud de letras produce también el efecto de hacer que, fonéticamente, suenen de una forma casi idéntica. Ideológicamente, los signos solicitado e inscrito no tienen un significado específico, no siendo factible el cotejo entre éstos.

Además, nótese que la marca inscrita protege chocolates y galletas, productos que se relacionan con los de la solicitada a saber, cereales para el desayuno, preparaciones hechas de cereales y cereales en barra con sabor a chocolate, ya que las galletas y chocolates pueden contener cereales, lo que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, ya que éstos son adquiridos por una generalidad de públicos y que se ofrecen generalmente en los mismos establecimientos o supermercados, lo que aumenta la probabilidad de que el consumidor considere que los productos que va a distinguir el signo solicitado y los que distingue la marca inscrita, procedan de la misma empresa, generándose un riesgo de confusión contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaría.

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcarío o al origen empresarial, de manera que el objetivo primario en materia marcaría es de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles. Todo lo anterior se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que 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 [...]”

Bajo esta tesitura, considera este Tribunal que la marca solicitada **CHOCO KRISPIS** frente a la inscrita **CHOCO CRISP** no presenta una carga diferencial que le otorgue aptitud distintiva, ya que de acuerdo a lo indicado líneas arriba resulta similar a la inscrita en los planos gráfico y fonético, siendo además que se establece para la clase 30, pudiendo causar un riesgo de confusión de coexistir ambos signos, de tal forma que autorizarse la inscripción de la marca pretendida, sería consentir un perjuicio a la sociedad titular de la marca registrada, y por otro lado, se afectaría también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir.

De acuerdo a lo indicado, estima este Tribunal que el alegato de la recurrente sobre que el signo **CHOCO KRISPIS** es una creación original y que éste cumple con todos los elementos necesarios para proteger los productos contemplados en la clase 30, no es admisible. Ello porque el signo solicitado respecto al inscrito es semejante en los niveles gráfico y fonético, además, los productos se relacionan entre sí. Tampoco, es admisible, el alegato de la apelante, en cuanto a que su marca es distintiva, ya que por las razones mencionadas líneas arriba no cuenta con dicha característica.

Respecto de la notoriedad. No es suficiente alegar la notoriedad de una marca, sino que es necesario aportar medios de prueba donde queden demostrados los requisitos de los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no siendo procedente que el apelante alegue como prueba de notoriedad la apreciación práctica del mercado por parte de este Tribunal, sino que todos los argumentos deben objetivarse en prueba fehaciente y debidamente documentada para ser considerada del mérito de los autos.

En el presente caso, el signo solicitado es “**CHOCO KRISPIS**” y no “**KELLOGG’S**”, por lo que el argumento de notoriedad basado en el prestigio del origen empresarial no es procedente, por sí solo, salvo que en los casos en qué por medio de prueba, igualmente presentada al expediente, se demuestre que tal relación entre signo y origen empresarial es existente, y tal relación se aprecia por parte del consumidor en la forma en que se solicita el signo. Nada de lo cual fue demostrado en este caso.

En cuanto a la nulidad alegada por la empresa recurrente, es necesario indicar, que ésta no expresa los motivos por los cuales la presenta; no obstante, considera este Tribunal, que en el proceso de solicitud de inscripción de la marca de servicios “**CHOCO KRISPIS**”, no se observa ningún vicio esencial que pudiera causar indefensión a la parte o que obstaculizara el curso normal del procedimiento, de ahí, que se declara sin lugar la nulidad pretendida.

Así las cosas, y conforme a los argumentos expuestos, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **KELLOG COMPANY**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:00:32 horas del 8 de noviembre del 2011, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**CHOCO KRISPIS**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **KELLOG COMPANY**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:00:32 horas del 8 de noviembre del 2011,

la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**CHOCO KRISPIS**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33