
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0434-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “*Complete*”

GLORIA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-954)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0088 -2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta y ocho minutos del diecisiete de abril de dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Mark Beckford Douglas**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-857-192, en representación de **GLORIA S.A.**, sociedad constituida y existente de conformidad bajo las leyes de Perú, con domicilio en Avenida República de Panamá, 2461, Lima 13, Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **10:45:17 horas del 4 de junio de 2019.**

Redacta el juez Rodríguez Sánchez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que la empresa **GLORIA S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “*Complete*”, en clase 30 de la Clasificación Internacional. Para proteger y distinguir: “*café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales, pan,*

productos de pastelería y de confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”

El **Registro de la Propiedad Industrial**, en resolución dictada a las **10:45:17 horas del 4 de junio de 2019** resolvió rechazar de plano el signo solicitado por considerar que transgrede los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas), ya que es inadmisibles por derechos de terceros, tal como se desprende al cotejarlo con la marca **KOMLETE** registrada previamente a nombre de otra empresa, con la cual resulta similar gráfica, fonética e ideológicamente y busca proteger productos relacionados, por lo que puede provocar confusión en los consumidores.

Inconforme con lo resuelto, en escrito presentado el 14 de octubre de 2019 ante este Tribunal el licenciado **Beckford Douglas** recurrió la resolución indicada, manifestando en sus agravios que los signos no son idénticos ya que entre **KOMLETE** y **Complete** existen grandes diferencias, ya que la marca previa deriva de KELLOGG y protege exclusivamente cereales de desayuno y similares; por lo que no existe posibilidad de provocar confusión en el consumidor. Afirma que la única semejanza radica en el término “complete” o “completa” y no en las demás características del signo registrado. Agrega que la marca solicitada es denominativa y busca proteger una mayor gama de productos, siendo que no se le puede conferir a la registrada exclusividad sobre todos los productos que tengan como parte de su signo el vocablo “complete”, que es un término que orienta al consumidor sobre las características del cereal. Indica que al analizar ambos signos desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico se denota que no se produciría confusión en el consumidor, quien es suficientemente sabio para discernir y distinguir entre ambas marcas. Especialmente a nivel ideológico porque evocan ideas muy distintas y los productos son totalmente distintos, lo que descarta el riesgo de asociación. Invoca la aplicación del principio de especialidad y solicita se continúe con el trámite de su solicitud.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter y que resulta de interés para la resolución de este proceso, el siguiente:

1-. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a favor de KELLOGG COMPANY, la marca “**KOMLETE**” con registro **188528**, vigente desde el 3 de abril de 2009 y hasta el 3 de abril de 2029, para proteger y distinguir: “*cereales para el desayuno, preparaciones hechas de cereales, cereales en barra, y derivados de cereales para ser usados como alimento para el desayuno, bocadillos o como ingredientes para alimentos*” en clase 30 de nomenclatura internacional (folios 6 y 7)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

CUARTO. Que 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. La normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que protegen. De este modo, la finalidad de una marca es lograr su individualización en el mercado, con lo cual se evita inducir a confusión, protegiendo tanto al consumidor como al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

En este sentido, el **artículo 8** de la Ley de Marcas, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, tal como lo dispone su **inciso a)**: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado -o en trámite de registro- por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos. Así

como su **inciso b)**: cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad. Y en ambos supuestos cuando se pueda causar confusión en el público consumidor.

Una vez examinada la marca propuesta **“Complete”** respecto de **“KOMLETE”**, se advierte que sí existe un alto grado de similitud, tanto a nivel gráfico como fonético e ideológico, porque ambas se observan casi igual; siendo que lo único distinto es la letra “K” inicial de la marca previa que ha sido modificada por una “C” en la solicitada y la grafía y color que se ha agregado a ésta no le imprime una distintividad suficiente. Tampoco hay ninguna diferencia en cuanto a su pronunciación y ambas refieren a la misma idea, dado lo cual la solicitada no tiene la suficiente fuerza distintiva para impedir que se genere riesgo de confusión.

Adicionalmente, en la lista de protección del signo pretendido se encuentran varios productos alimenticios de consumo humano, dentro de ellos *“arroz, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal”* y la inscrita previamente es para diferentes tipos de *cereales, así como preparaciones hechas de éstos, y derivados de cereales para usar como alimento para desayuno, bocadillos o como ingredientes para alimentos”* ambos en clase 30. Es decir, se refieren a productos de la misma naturaleza y ello indudablemente puede confundir al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlas provenientes del mismo origen empresarial.

En virtud de lo anterior, no resulta de aplicación en este caso el principio de especialidad que invoca la recurrente, toda vez que lo protegido por una y otra marca está estrechamente relacionado y pueden ser adquiridos en los mismos establecimientos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De este modo, resulta extraño para

esta autoridad que en sus agravios la representación de la recurrente afirme que la única semejanza radica en el término “complete” o “completa” y no en las demás características del signo registrado, toda vez que éste está compuesto en su totalidad por ese vocablo. Así, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial; en aplicación de lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no resultan de recibo los agravios expuestos por la recurrente, dado que la marca propuesta resulta inadmisibles por infringir derechos de terceros y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Mark Beckford Douglas en representación de **GLORIA S.A.**

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Mark Beckford Douglas** en representación de **GLORIA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **10:45:17 horas del 4 de junio de 2019**, la que en este acto SE CONFIRMA para que se deniegue el registro del signo **Complete** que ha solicitado. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/KQB/ORS/LVC/PLSOA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36