

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0267-TRA-PI**

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y  
COMERCIO “CREAM KISS”**

**RIGO TRADING S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-323)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

***VOTO 0453-2019***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas  
cuarenta y tres minutos del veinte de agosto del dos mil diecinueve.***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada **MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, mayor, abogada, casada dos veces, cédula de identidad 106260794, en su condición de apoderada especial de la empresa **RIGO TRADING S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Luxemburgo, con domicilio en 6, Route de Treves EBBC Building E, 2633 Senningerberg Luxemburgo, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:22:51 horas del 26 de febrero de 2019.

***Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;***

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 17 de enero de 2018 licenciada **CHAVES DESANTI**, de calidades y en la representación citada solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio el signo “**CREAM KISS**”, para proteger y distinguir: confitería, en clase 30 de la clasificación de Niza.

El 23 de abril de 2018, **MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIROS**, apoderada especial de

---

**HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY CORPORATION**, presentó oposición contra el signo solicitado, por antecedentes registrales de su representada.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14:22:51 horas del 26 de febrero de 2019, indicó que la marca solicitada presenta identidad con las marcas oponentes en las clases y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: I. Se declara con lugar la oposición interpuesta por **MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIROS**, apoderada especial de **HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY CORPORATION**, contra la solicitud de inscripción de la marca **CREAM KISS** clase 30, presentada por **MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, en su condición de apoderada especial de la empresa **RIGO TRADING S.A.**, *la cual se deniega.*

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **CHAVES DESANTI** apeló lo resuelto y expuso como agravios lo siguiente:

La marca solicitada no contraviene la legislación marcaria por lo que se puede registrar según el artículo 18 de la ley de marcas. Los signos presentan diferencias gráficas-fonéticas-ideológicas que permiten su coexistencia registral. Las marcas distinguen productos diferentes en el mercado, las marcas registradas protegen chocolates en forma de campana, mientras la marca solicitada protege caramelos que no guardan relación con los chocolates. Las marcas registradas cuentan con un solo vocablo en plural mientras la pretendida son dos palabras en singular. La pronunciación de los signos en ingles difiere criym quis/ vs / quises/. Las marcas presentan diferencias que permiten su coexistencia registral. Solicita se revoque la resolución recurrida.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como hechos probados de interés para la resolución de esta solicitud que en el Registro de Propiedad Industrial se encuentran inscritos a nombre de la empresa **HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY CORPORATION**, los signos:

“**KISSES**”, registro 84551, presentada el 11/06/1993, inscrita el 05/11/1993 y vigente hasta el 05/11/2023, para proteger y distinguir: Chocolates y productos a base de chocolate, golosinas, confites y productos de confitería, en clase 30.

“**BESITOS**”, registro 163492, presentada el 16/01/2006, inscrita el 03/11/2006 y vigente hasta el 03/11/2026, para proteger y distinguir: Chocolates y productos a base de chocolate, golosinas y confites y productos de confitería, en clase 30.

“**KISSES**”, registro 255522, presentada el 04/05/2016, inscrita el 23/09/2016 y vigente hasta el 23/09/2026, para proteger y distinguir: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, chocolates, productos de chocolate; dulces; barras de dulce, confitería; cacao, productos de cacao; galletas; panecillos, chocolate para hornear, trozos de confitería para hornear, chips y chunks; mezcla de chocolate instantáneo (para bebidas frías o calientes); aderezo de confitería para helados y para postres; tortas, pasteles, helados, confitería congelada, en clase 30.

“”, registro 232761, presentada el 16/01/2013, inscrita el 10/01/2014 y vigente hasta el 10/01/2024, para proteger y distinguir: Chocolates, productos de chocolate; dulces; barras de dulce, confitería; cacao; productos de cacao; galletas; panecillos, chocolate para hornear, trozos de confitería para hornear, chips y chunks; mezcla de chocolate instantáneo (para bebidas frías o calientes); aderezo de confitería para helados y para postres; tortas, pasteles, helados, confitería congelada, en clase 30.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Considera este Tribunal que no existen hechos de tal naturaleza que deban ser resaltados para la resolución del presente proceso.

**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 necesaria

---

sanear

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Cotejo de los signos en conflicto.** Según lo establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos número 7978, en el artículo 2, se define como marca: “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”. (El resaltado es nuestro).

De igual forma señala en el 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, 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 el presente caso,** resulta importante realizar el cotejo de las marcas en conflicto siguiendo los parámetros antes citados y tomando en consideración que en el reglamento de la ley de rito, decreto ejecutivo N° 3023-J en su artículo 24 también indica las reglas para calificar la semejanza, tanto para la realización del examen de fondo como para las oposiciones dentro de las cuales se encuentran: 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 el 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 los 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 y servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; 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 relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.
- IV) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los productos que protegen:

### **MARCA SOLICITADA clase 30**

## **CREAM KISS**

### *Confitería*

## SIGNOS REGISTRADOS clases 30

### KISSES BESITOS **KISSES**

**Chocolates** y productos a base de chocolate, **golosinas, confites y productos de confitería**, Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y **confitería**; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, chocolates, productos de chocolate; dulces; **barras de dulce, confitería**; cacao, productos de cacao; galletas; panecillos, chocolate para hornear, trozos de confitería para hornear, chips y chunks; mezcla de chocolate instantáneo (para bebidas frías o calientes); aderezo de confitería para helados y para postres; tortas, pasteles, helados, **confitería congelad**; dulces; barras de dulce, **confitería**; cacao; productos de cacao; galletas; panecillos, chocolate para hornear, trozos de confitería para hornear, chips y chunks; mezcla de chocolate instantáneo (para bebidas frías o calientes); aderezo de confitería para helados y para postres; tortas, pasteles, helados, **confitería congelada**.

**Identidad de productos.** La marca solicitada protege confitería, por lo que todas las marcas registradas contienen en su lista productos de confitería, ya sea específicos como los chocolates, dulces y otros más generales como la misma confitería y las golosinas. Así las cosas, no se puede indicar que la publicidad registral arroje dato alguno que permita decir que las marcas protegen productos distintos como lo quiere hacer ver el recurrente.

Según el diccionario de la Real Academia:

#### *Confitería*

- 1. f. Establecimiento donde los confiteros hacen y venden los dulces, y que a veces es también salón de té.*
- 2. f. Arte de elaborar dulces y confituras.*

La confitería es un término muy general que engloba desde el establecimiento de confección y venta, hasta el arte de fabricar confites, por lo que no se puede indicar que las marcas protegen productos

disimiles.

Las marcas registradas protegen otros productos distintos a la marca solicitada como café, condimentos, té, arroz, etc., pero cada marca registrada protege chocolates, confites, golosinas que se relacionan directamente con los solicitados.

El recurrente en sus agravios pretende convencer tanto al Registro como al Tribunal que con su marca comercializa caramelo producto distinto a los distinguidos por las marcas registradas, pero en atención a la publicidad registral los signos protegen los mismos productos y otros relacionados, el cotejo se debe realizar con las listas de productos que se presentan para su protección y no como se comercializan en el mercado, no es posible por el principio de especialidad indicar que se trata de productos distintos.

Por lo que se debe realizar el cotejo marcario valorando las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, el grado de coincidencia que arroje el mismo determinará la posibilidad de coexistencia registral de los signos, ya que existe una marcada identidad de productos.

Como se citó, una de las reglas del cotejo marcario es el análisis de los signos en conjunto, esto es una apreciación de la unidad gráfica, fonética e ideológica, sin descomposiciones de los demás elementos que conforman el signo.

Desde el punto de vista gráfico, los signos enfrentados **CREAM KISS** y **KISSES**, **KISSES** y



, comparten parte de la denominación kiss/kisses, el signo solicitado contiene dentro de su denominación la parte preponderante los signos registrados, sea la palabra **KISS**. Por lo que el consumidor podría asociarlos ya que realiza un análisis sucesivo de los signos y no simultáneo como el que realiza el examinador de marcas, por lo que el consumidor lo que tiene en su memoria es una imagen imperfecta del signo, en este caso en signos que contienen términos similares en su conformación (kiss/kisses), es posible que el consumidor realice esa asociación a la hora de realizar el acto de consumo.

---

Fonéticamente la similitud es muy marcada ya que, a la hora de pronunciar los signos, el término que comparten se articula de forma similar, por lo que queda un recuerdo en el consumidor del término **KISS / KISSES**, por lo que se puede asociar a la hora de adquirir los productos.

Ideológicamente el elemento preponderante de los signos es **kiss/kisses**, que en su traducción al idioma español es beso y besos, por esta razón la similitud conceptual es muy alta, sobre todo que el término que acompaña a la marca solicitada **CREAM** no le dota distintividad suficiente para diferenciarlo de los signos registrados. Conceptualmente el consumidor medio nacional al observar el término que acompaña al signo solicitado (**CREAM**), reconoce que es crema, por lo que puede servir como indicador de una característica del producto, sea un **BESO DE CREMA**.

Con respecto a la marca registrada **BESITOS** no presenta identidad gráfica ni fonética con el signo pretendido, presenta identidad ideológica en cuanto a la parte preponderante **KISS** que traducida al español es beso.

El signo solicitado reproduce en su totalidad la parte esencial de los signos inscritos. Por lo que, en un análisis en conjunto, sucesivo, dando mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias y tomando la posición del consumidor, los signos presentan identidad capaz de crear riesgo de confusión en el tanto que el consumidor adquiera los productos pensando que tienen un mismo origen empresarial.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos cotejados por encontrarse inscritos los signos “**KISSES**, **BESITOS**, **KISSES**, ”, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**CREAM KISS**”, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, en su condición de apoderada especial de la empresa **RIGO TRADING**

---

**S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:22:51 horas del 26 de febrero de 2019, la cual se confirma.

**POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteado por la licenciada **MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, en su condición de apoderada especial de la empresa **RIGO TRADING S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:22:51 horas del 26 de febrero de 2019, la cual 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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*

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**