
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0281-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA

INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-4800

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0646-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y cuatro minutos del nueve de octubre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación, interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad 106790960, en su condición de apoderada especial de la empresa **INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 100 Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:50:34 horas del 6 de marzo de 2020.


Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, en fecha 30 de mayo de 2019, el abogado Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 113780918, en su condición de apoderado especial de la empresa

ORGANIZACIÓN SOLARTE & CIA SCA (LA COMPAÑÍA), presentó solicitud de




inscripción de la marca de fábrica , en clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “Galletas; galletas de malta; galletas de mantequilla; galletas de sal y de dulce”.

Una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, la representación de la empresa **INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC.**, presentó su oposición alegando que su representada es parte del grupo económico Mondelez International, el cual se encuentra presente en más de 160 países alrededor del mundo, caracterizándose por ser una de las principales compañías mundiales de alimentos, específicamente bocadillos, chocolates y bebidas, entre estos se encuentran las galletas **OREO**, consumidas alrededor del mundo, siendo el signo **OREO**, la marca de galletas más distintiva y característica del mundo, su diseño y forma son únicos otorgándole gran reconocimiento y reputación; además en Costa Rica existen inscritas las marcas **OREO**, bajo los registros números: **127597**, **219230** y **264589**.

Agrega la oponente que tanto el signo **OREO**, como la marca pretendida son mixtas, gráficamente presentan similitud, por cuanto el distintivo a inscribir reproduce completamente el diseño de la galleta de chocolate de los signos **OREO**, siendo este el elemento dominante que va a llamar la atención en el consumidor que guardará en su mente; por otra parte, la presentación de sus empaques guarda similitud en su posición, ubicación, colores y forma, como se logra apreciar la marca pretendida incluye una galleta (tipo sándwich), casi idéntica a los distintivos inscritos de la empresa oponente, por tales razones el consumidor al ver una galleta rellena de chocolate con esos detalles o marcas, va a considerar que las mismas son producidas o avaladas por **INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC.**, generándole confusión y riesgo de asociación al pensar que la marca solicitada es una nueva línea de productos y al existir esa similitud entre los signos, la marca solicitada absorbe a los signos marcarios inscritos **OREO**.

Por su parte, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 14:50:34 horas del 6 de marzo de 2020, dispuso declarar sin lugar la oposición planteada, acogiendo la

solicitud de inscripción de la marca de fábrica , en clase 30 internacional, al considerar que no incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; y no acredita la notoriedad de las marcas **OREO**.

Dicha resolución fue apelada por la representación de la empresa opositora, manifiesta que el Registro realizó un análisis a la ligera, emitiendo un criterio incorrecto y carente de fundamento al resolver que entre los signos, no existe similitud fonética ni ideológica, por el contrario al estar frente a marcas mixtas lo primero que se debe determinar es el elemento dominante y en este caso es la galleta de chocolate, en razón de ello, lo manifestado por el Registro es errado al aseverar que la forma de la galleta de los signos inscritos es la forma usual de una galleta, misma que se encuentra registralmente protegida y al ser semejante el diseño de la galleta en la marca pretendida como en los signos inscritos existe similitud gráfica, por consiguiente se trata de registrar una galleta con las mismas características que las de su representada.

Agrega la recurrente, que del análisis realizado por el Registro este indicó que no hay similitud fonética ni ideológica, resolviendo más de lo solicitado por cuanto esto no fue alegado, únicamente se alegó la similitud gráfica entre los signos.

Señala la apelante que su representada es parte del grupo económico Mondelez International, entre los productos que se producen y comercializan se encuentran las galletas **OREO**, las cuales cuentan con una gran variedad de sabores y según el sitio web www.mondelezinternacional.com y www.wikipedia.org, se consideran unas de las galletas más vendidas y consumidas alrededor del mundo, siendo sus principales mercados Estados Unidos, China, Reino Unido, Indonesia, Canadá, México, España, Argentina, India y Alemania; siendo el **OREO**, la marca de galletas más distintiva y característica del mundo, su diseño y forma son únicos otorgándole un gran


reconocimiento y reputación, está inscrita en Costa Rica bajo los registros: **127597, 219230 y 264589.**

Indica la recurrente que la similitud entre la marca pretendida y los signos inscritos puede generar una confusión indirecta en el consumidor, al hacer creerle que los productos tienen un mismo origen empresarial, por otra parte, se comprueba una actuación inapropiada y de mala fe del solicitante al tratar de inscribir y tomar como suyo un signo idéntico a las marcas de su representada, para productos relacionados, aprovechándose de la fama, reconocimiento, trabajo y esfuerzo de terceros para su beneficio, siendo esta acción contraria a la legislación marcaria nacional e internacional y contraria a las sanas prácticas y buena fe del comercio, además queda demostrado la buena fe de su representada, así como el hecho de que es titular de las marcas de galletas **OREO**, en Costa Rica hace muchos años y alrededor del mundo.


SEGUNDO. SOBRE LA PRUEBA. Para demostrar el reconocimiento de la notoriedad de la marca **OREO**, la representante de la empresa apelante aporta prueba constante en el legajo digital de apelación del expediente 2020-0242-TRA-PI, misma que se trae al legajo digital del presente expediente.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas a favor de la empresa apelante **INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC.**, los siguientes signos:




1.-Marca de fábrica y comercio , registro 264589, inscrita el 24 de agosto de 2017 y vence el 24 de agosto de 2027, en clase 30 internacional para proteger: “Productos de panadería y pastelería, galletas y bizcochos, galletas dulces, brownies, tartas de queso, migas de galleta, confitería congelada, helados cremosos, conos para helados cremosos, pudines, pasteles, pastas de pasteles y chocolate caliente”. (folios 74 a 76 del expediente principal)



1.a. -Marca de fábrica , registro 219230, inscrita el 21 de junio de 2012 y vence el 21 de junio de 2022, en clase 30 internacional para proteger: “Galletas estilo panecillo, galletas y galletas saladas”. (folios 77 a 78 del expediente principal)



1.b.-Marca de fábrica , registro 127597, inscrita el 20 de agosto de 2001 y vence el 20 de agosto de 2021, en clase 30 internacional para proteger: “Galletas”. (folios 79 a 81 del expediente principal)

2.-Que este Tribunal tiene por demostrado la notoriedad de la marca **OREO**, conforme a la siguiente prueba aportada:

2.a. -Que, mediante sentencia de 28 de mayo de 2020, Procedimiento de Oposición, asunto T-677/18, emitida por el TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA (Sala Séptima), se tiene por demostrada la notoriedad de la marca **OREO en clase 30**, denominativa y figurativa (esta última con relación a la galleta tipo sándwich). (Folios 50 a 88 del legajo digital de apelación)

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

QUINTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. Para demostrar la notoriedad de la marca **OREO**, la representante de la empresa apelante aportó documento debidamente certificado y apostillado, que proviene del órgano competente del TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA (Sala Séptima). Valorada la prueba por parte de este Tribunal se considera pertinente para la resolución de esta apelación.

SEXTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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.

SÉTIMO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Conforme lo dispuso el Registro de Propiedad Industrial, en el presente caso nos encontramos frente a signos distintos, los cuales no poseen semejanzas que puedan ocasionar en el consumidor un riesgo de confusión o error en el mercado; hasta aquí conforme a la normativa que rige la materia, las marcas coexistirían en el mercado. Sin embargo, del cuarto hecho probado anteriormente, se observa una causal que impone un análisis diferente, esencialmente es la notoriedad de la marca **OREO**, que según expone la recurrente en sus agravios dicho signo goza de un amplio reconocimiento a nivel mundial, por lo cual dicha condición merece ser protegida, respecto del signo pretendido por la empresa solicitante.

Sobre el tema de la protección de las marcas notorias, considera oportuno este Tribunal, destacar lo señalado por la doctrina:

“...La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas ... el lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen ... la marca notoria está por lo general asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados.

Sin duda, calidad y publicidad no son ajenos a las marcas notorias. La marca notoria indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción, y es difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser conocida...”. (**OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Séptima Edición, Abeledo-Perrot, p. 393**).

Por otra parte, en nuestro ordenamiento jurídico existe la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, cuyo fundamento se basa en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en

adelante CUP) y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978 de 06 de enero del 2000 (en adelante Ley de marcas). Al respecto el artículo 8 inciso e) que dispone:

“**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: (...)

e) Si el **signo constituye una reproducción**, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, **de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público**, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.” (Agregado el énfasis)

De ahí que, los mínimos de protección que imponen los tratados internacionales pueden ser ampliados en la legislación nacional. Precisamente esto es lo que sucede en el caso costarricense, cuando el inciso e) del artículo 8 de la Ley de marcas indica que no puede acordarse el registro cuando lo pedido colisione con “...un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París...”. Vemos como se sobrepasa la dimensión territorial contenida en este artículo, para pasar al ámbito de lo extraterritorial, siendo que esa notoriedad puede darse incluso en tan solo uno de los 196 países contratantes del CUP.

Asimismo, y para lo que interesa resolver en el presente caso, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que es la Ley No. 7484 de 28 de marzo de 1995, en su artículo 6 bis, en forma expresa obliga a los países de la Unión a proteger a las marcas notoriamente

conocidas, estableciendo lo siguiente:

“Artículo 6 bis. Marcas: marcas notoriamente conocidas.

1.- Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta”. (el subrayado es nuestro)

Tal y como explicó este Tribunal en su Voto 0038-2018, el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial impone a los países signatarios la obligación de proteger a las marcas “...que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida...”. De la letra de la norma se infiere que el mínimo de protección que debe brindarse está referido al conocimiento notorio en el propio país en el que se suscite la controversia.

Ahora bien, respecto de esa notoriedad extranjera, tradicionalmente han existido dos caminos para que sea adoptada en Costa Rica: en el primero, esta puede provenir del análisis de los elementos probatorios que presenten los interesados ante la Administración Registral, y en dicho sentido adquieren relevancia tanto los artículos 45 de la Ley de marcas y 31 de su Reglamento (decreto ejecutivo 30233-J); como, la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas (en adelante, Recomendación Conjunta), aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la 34^{ava} serie de reuniones de las Asambleas de sus Estados miembros, llevada a cabo del 20 al 29 de

septiembre de 1999, la cual forma parte de nuestro marco de calificación registral según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas, vigente desde el 25 de abril de 2008 e introducida por la ley 8632, donde se establecen los criterios a valorar para considerar a un signo como una marca notoria, mismos que deberán ser analizados de conformidad con las reglas de la sana crítica.

A efectos de llevar a la práctica dicha norma, a solicitud del Tribunal Registral Administrativo, el Registro de la Propiedad Industrial, creó un procedimiento para la declaratoria de notoriedad, el cual está regulado en la Directriz DPI-0003-2019 de 28 de junio de 2019, publicada en La Gaceta 147 del 7 de agosto de 2019.

El segundo camino no tiene que ver con probanzas, sino más bien con reconocimiento; si la notoriedad de una marca ya ha sido otorgada por una autoridad extranjera y tal hecho queda debidamente demostrado en el expediente, corresponde reconocerla sin ambages en nuestro país; en este sentido, la Recomendación Conjunta indica que uno de los factores a considerar es "...la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes...", artículo 2 inciso 1), su inciso b), parágrafo 5.

Bajo ese conocimiento, es la segunda forma señalada la que, resulta de aplicación al caso bajo estudio. Ante la audiencia dada por este Tribunal para presentar o ampliar alegatos u ofrecer nuevos elementos de prueba, la representante de la empresa oponente adjuntó, con las formalidades exigidas por nuestro ordenamiento jurídico, documentación de la cual se desprende la sentencia de 28.5.2020, asunto T-677/18, emitida por el TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA (Sala Séptima), teniéndose con ello por demostrada la notoriedad de la marca **OREO**.

De acuerdo con el documento antes mencionado, referido por el apelante desde el 22 de julio del año 2020 (ver folio 47 legajo digital) y agregado a este expediente, el TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA (Sala Séptima), indicó en su apartado setenta y dos lo siguiente:

“...Además, como se ha señalado en el apartado 65 anterior, de la resolución impugnada

resulta que, por un lado, la División de Oposición consideró que de las pruebas aportadas se desprendía claramente que la primera marca anterior había sido objeto de un «uso prolongado e intensivo» y goza de un «renombre generalizado» en España, que ocupa una «posición consolidada» en el mercado de que se trata, que su publicidad había llegado a una «gran parte de la población» y que un «amplio porcentaje del público» asocia la galleta sándwich a único origen comercial, incluso cuando no llevaba el elemento denominativo «oreo», y que, por otro lado, la Sala de Recurso hizo suya, en esencia, esa apreciación y consideró que la marca anterior, habida cuenta de su uso prolongado e intensivo, gozaba de un «renombre excepcional» en España, y por ende, en toda la Unión...”.

De ahí que, el reconocimiento internacional de la marca **OREO**, obedece a la aplicación del artículo 6 bis del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, que es enfático en la protección de este tipo de marcas y da los lineamientos generales para que los países suscriptores los sigan dentro de su legislación nacional. En ese sentido, Costa Rica protege la marca notoria en el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con los numerales 44 y 45 de ese mismo cuerpo normativo.

Bajo ese conocimiento, por encontrarse reconocido el signo **OREO**, como notorio en varios estados suscriptores del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, como se desprende de la sentencia de 28.5.2020, asunto T-677/18, este Tribunal reconoce la notoriedad extranjera y mantiene esta característica de notoriedad para la marca **OREO**, en ese sentido, bajo las condiciones apuntadas este signo merece una protección reforzada como signo notorio y tal protección alcanza a cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, cuando lleve un riesgo de asociación con el titular del signo notorio o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

Conforme a lo expuesto, y como segundo punto de este análisis de fondo, se procede al cotejo de los signos para determinar su posible coexistencia:

SIGNO SOLICITADO



CLASE 30

Galletas; galletas de malta; galletas de mantequilla; galletas de sal y de dulce

MARCAS INSCRITAS



CLASE 30

Productos de panadería y pastelería, galletas y bizcochos, galletas dulces, brownies, tartas de queso, migas de galleta, confitería congelada, helados cremosos, conos para helados cremosos, pudines, pasteles, pastas de pasteles y chocolate caliente



CLASE 30

Galletas estilo panecillo, galletas y galletas saladas



CLASE 30

Galletas

Desde el punto de vista gráfico, es claro que la marca solicitada presenta identidad parcial con los signos registrados que son fácilmente perceptibles, como son la reproducción de la galleta **OREO**,

tipo sándwich, la disposición de la misma sobre leche, la utilización en el diseño del color negro en la galleta, así como su relleno en color blanco, el salpique de leche, su color azul en el empaque y su parte denominativa de color blanco, siendo estos elementos figurativos como los colores utilizados muy similares, que podrían provocar riesgo de confusión y asociación en el consumidor, además dicha identidad no puede pasar desapercibida ya que las marcas registradas, gozan del estatus de notoriedad y se debe realizar una protección reforzada para las mismas. Y justo esta notoriedad en favor de las marcas de la oponente hace necesario cambiar el criterio emitido por el Registro de origen.

Desde el punto de vista fonético, la marca pretendida se compone del término **GRONCH**, y los signos inscritos por el vocablo **OREO**, de lo que se desprende que su pronunciación genera un efecto diferente al oído del consumidor, a pesar de ello la similitud existente en sus elementos figurativos puede llevar a un riesgo de confusión a la vista del consumidor, pues puede vincular la galleta tipo sándwich, su forma, color, bordes troquelados y elementos decorativos, a un mismo origen empresarial, aún omitiendo la parte denominativa.

Desde el punto de vista ideológico, los vocablos **GRONCH**, y **OREO**, resultan ser de fantasía, careciendo de significado, lo que imposibilita la confusión ideológica.

Respecto al principio de especialidad, existe similitud que deviene de los productos en clase 30 al ser de igual naturaleza, los cuales se van a comercializar en los mismos puntos de venta, expendiéndose dentro de los mismos canales de distribución y compartiendo un mismo tipo de consumidor, que podría asociar los productos a comercializar a un mismo origen empresarial. Esta situación puede llevar a que el consumidor tenga dudas razonables de la conexión entre ambos productos, evidenciándose que, de coexistir ambos signos, el riesgo de confusión u asociación empresarial con respecto a los signos marcarios inscritos sería inevitable; de manera que estima este Tribunal que la empresa apelante **INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC.**, lleva razón en sus alegatos.

Por otra parte, la notoriedad de las marcas registradas prevé la posibilidad que el consumidor establezca un vínculo entre los signos, entendiéndose tal, como todo tipo de asociación mental entre estos; y cuando se está en presencia de la protección de signos notorios, procede señalar que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuando mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca notoria, en el caso de estudio las marcas registradas son ampliamente conocidas en relación con los productos que distinguen, por ende, goza de un fuerte carácter distintivo, esto aumenta el riesgo de confusión en cuanto al origen o asociación empresarial.

De ahí que, ese carácter notorio de las marcas registradas **OREO**, se logra mediante distintos factores: antigüedad, publicidad, mercadeo, calidad, permanencia en el mercado, es decir la notoriedad no surge de forma espontánea, por lo que esa ardua labor merece protección, el permitir que un tercero utilice un signo similar para productos idénticos, sería permitir el aprovechamiento injusto de todo el camino que ha realizado la empresa titular de las marcas registradas **OREO** para constituirse en una marca notoria en un estado miembro del Convenio de París.

Todo lo anterior trae como consecuencia, el aprovechamiento injusto de la notoriedad que goza la marca **OREO**, así como su dilución, figura que es definida por la doctrina como:

“La dilución consiste en la posibilidad de que el público consumidor deje de percibir la marca afamada como algo único, singular, particular. Esto así porque al observar el signo evocará diversos productos y no exclusivamente al producto originario, disminuyendo consiguientemente el poder distintivo de la marca, la imagen asociativa a esta, su singularidad”. (Chijane, Diego, **Derecho de Marcas, B d F, Montevideo, 2007, pp 295 y 296**)

Este debilitamiento de la fuerza distintiva en la marca notoria **OREO**, se manifiesta cuando el

público percibe que esta, no es únicamente utilizada por su titular, la cual verá mermado su carácter distintivo y potencial publicitario, provocándole un perjuicio progresivo en la destrucción de su fuerza distintiva, que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas que utilicen un signo idéntico o semejante a la marca notoria para productos o servicios no relacionados directamente.

Del análisis anterior se observa que la marca solicitada incurre en las prohibiciones del inciso e) del artículo 8 y el 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que es una reproducción de las marcas notorias registradas y reconocida como notoria en un estado miembro del Convenio de París. Esa notoriedad de las marcas registradas hace que concurren los demás supuestos citados, sea: riesgo de confusión o asociación, aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo y dilución de las marcas **OREO**, por lo tanto, debe ser denegado el registro del signo



Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa **INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:50:34 horas del 6 de marzo de 2020, la que en este acto se revoca, declarando con lugar la apelación presentada y denegando el trámite de inscripción de la marca de fábrica




, en clase 30 de la nomenclatura internacional; asimismo se reconoce la condición de notoriedad de la marca **OREO** .

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:50:34 horas del 6 de marzo de 2020, la cual **se revoca**, acogiéndose la oposición planteada por la representación de la empresa **INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC.**, contra la solicitud de inscripción



de la marca fábrica , en clase 30 internacional, para proteger: “Galletas; galletas de malta; galletas de mantequilla; galletas de sal y de dulce”, la cual se deniega. Se **reconoce la notoriedad internacional** de la marca **OREO**, en clase 30 internacional. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCERO

TNR: 00.41.06