

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2020-0242-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 2019-4810**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



**VOTO 0647-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y seis 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 1-0679-0960, 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 11:07:11 horas del 21 de febrero de 2020.

**Redacta la juez Soto Arias.**

**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 1-1378-0918, en su condición de apoderado especial

---

de la empresa **ORGANIZACIÓN SOLARTE & CIA SCA**, 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, dentro del plazo conferido, la representación de la empresa **INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC.**, presentó 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 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 y que guardará en su mente; por otra parte, la presentación de esta 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 11:07:11 horas del 21 de febrero 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, manifestando 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 está tratando 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](http://www.mondelezinternacional.com) y [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), se consideran unas de las galletas más vendidas y consumidas alrededor del mundo, sus principales mercados son Estados Unidos, China, Reino Unido, Indonesia, Canadá, México, España, Argentina, India y Alemania; además, **OREO** es la marca de galletas más distintiva y característica del mundo, su diseño y forma son únicos otorgándole un gran reconocimiento y reputación, y 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 su representada es titular desde hace muchos años de las marcas de galletas **OREO**, en Costa Rica y alrededor del mundo.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto que:

1.- En el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas a favor de la empresa oponente **INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC.**, los siguientes signos:



1.a. - 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 230 a 232 del expediente principal)



1.b.- 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 233 a 234 del expediente principal)



1.c.- 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 235 a 237 del expediente principal)

2.-Que este Tribunal, mediante el voto 646-2020 de las 14 horas 44 minutos del 09 de octubre de 2020, tiene por demostrada la notoriedad de la marca **OREO**, conforme a lo dispuesto en la sentencia de 28 de mayo de 2020, emitida dentro del Procedimiento de Oposición, asunto T-677/18, emitida por el TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA (Sala Séptima), que 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 98 a 136 del legajo digital de apelación y ver expediente 2020-0281-TRA-PI)

**TERCERO. 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.

**CUARTO. 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.

**QUINTO. SEXTO. 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 hecho probado número 2, se observa una causal que impone un análisis diferente, esencialmente la notoriedad de la marca **OREO**, condición que merece ser protegida, respecto del signo pretendido por la empresa solicitante.

Respecto del 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).**

En esta misma línea, nuestro ordenamiento jurídico contempla la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, con fundamento 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 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. 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)

En el presente caso, debemos partir de la circunstancia que en el voto 646-2020 de las 14 horas 44 minutos del 09 de octubre de 2020 se ha reconocido la notoriedad de la marca **OREO** otorgada por una autoridad extranjera, en atención 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, la marca **OREO** 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, 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, a saber, la reproducción de la galleta **OREO**, tipo sándwich, su disposición 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 y los colores utilizados muy similares, al punto 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 por ello 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 **BYN`S**, y los signos inscritos por el vocablo **OREO**, de lo que se desprende que su pronunciación genera un efecto diferente al oído del consumidor, pero, a pesar de ello, la similitud existente en sus elementos figurativos puede llevar a un riesgo de confusión a la vista del consumidor, quien puede vincular la galleta tipo sándwich, su forma, color, bordes troquelados y elementos decorativos, a un mismo origen empresarial, aun omitiendo la parte denominativa.

Desde el punto de vista ideológico, los vocablos **BYN`S**, 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, entendiendo 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 reconocidas como tales en un estado miembro del Convenio de París. Esa notoriedad de las marcas registradas hace que concurran 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 solicitado.

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 la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:07:11 horas del 21 de febrero de 2020, la que en este acto se revoca, declarando con lugar la oposición presentada y denegando

---

el trámite de inscripción de la marca de fábrica  , en clase 30 de la nomenclatura internacional.

### 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 11:07:11 horas del 21 de febrero 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. 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**