
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0351 TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de comercio “CROOKIES”

KELLOGG COMPANY, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-1684)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0667-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas treinta minutos del siete de noviembre de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Roxana Cordero Pereita, abogada, cédula de identidad 1-1161-0034, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **KELLOGG COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, Estado de Delaware, domiciliada en On Kellogg Square, Battle Creek, Michigan USA 49016-3599, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:52:08 horas del 11 de junio de 2018.

Redacta el juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. En el caso concreto, la representante de la compañía **KELLOGG COMPANY** solicitó la inscripción de la marca de comercio “**CROOKIES**” en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: “*Alimentos procesados a base de cereales para ser utilizados para el desayuno, refrigerios o ingredientes para ser utilizados para hacer otros alimentos; cereales*

listos para comer; cereales procesados; cereales para el desayuno; preparaciones hechas de cereales y otros productos derivados del cereal para ser utilizados para el desayuno; refrigerios y alimentos para hacer comida; refrigerios a base de cereales; barras de cereales ”

El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el estudio correspondiente, determinó rechazar la solicitud de la marca de comercio “**CROOKIES**” en clase 30 internacional, presentada por la compañía. **KELLOGG COMPANY**, en virtud que del análisis realizado se comprueba que hay similitud con el signo marcario inscrito propiedad de la empresa **COSTAFROZEN S.A.**, siendo que los productos que se pretenden proteger y comercializar se encuentran relacionados con los que protege dicha titular, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos. En consecuencia, se transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Por su parte el representante de la compañía **KELLOGG COMPANY**, señaló que la doctrina y jurisprudencia han aceptado la coexistencia pacífica de dos marcas cuando la posibilidad de confundir al consumidor medio es inexistente, a pesar de tener similitudes gráficas, fonéticas y/o ideológicas. Señala que el criterio del examinador es muy subjetivo y no toma en cuenta los productos reales que está comercializando **COSTAFROZEN S.A.**, además de las diferencias gráficas y fonéticas de las marcas en cuestión. Continúa manifestando que su representada limitó la lista de productos a proteger exclusivamente para “ cereales para el desayuno a base de maíz, con sabor a galleta”, por lo que no existe la más mínima posibilidad de que el consumidor los compare con los de **COSTAFROZEN S.A.**. Argumenta que su representada es una empresa reconocida a nivel internacional por la calidad de los productos y la gran cantidad de marcas con las que cuenta registradas en diferentes jurisdicciones, y que difícilmente el consumidor costarricense no se percata de los productos de su representada, por lo que la marca no lleva a error al consumidor, por lo que es una marca susceptible de inscripción registral. Alega que las marcas son diferentes desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico y que no llevan a

engaño al consumidor y que cuenta con suficiente distintividad. Solicita se revoque la resolución recurrida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, tiene como hecho de tal naturaleza lo siguiente:

- Que la compañía **COSTAFROZEN S.A** tiene inscrito el siguiente signo marcario:



Marca de comercio registro 216781 vigente hasta el 15 de marzo de 2022, en **clase 30** internacional, para proteger y distinguir: *“Harinas y preparaciones hechas con cereales, pan de harina bizcochos de maíz, tortas de harina, croquetas hechas con cereales”* (v.f 04 expediente principal)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten relevantes para la resolución del presente asunto.

CUARTO. A la substancialización 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 7978, del 6 de enero de 2000, en su artículo 2 define el término marca, como: *“... Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, ...”*. Se establece allí la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro. Esta distintividad es considerada como aquella cualidad que

permite hacer la diferenciación de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los individualice y seleccione sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

Bajo esa premisa, compete al Registrador marcarlo dentro de su función calificadora, verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia. Así, a efecto de determinar la distintividad, ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las formalidades extrínsecas, en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, por ende, no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de inadmisibilidad establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Para el caso bajo examen, tenemos que la solicitud de la marca de comercio “**CROOKIES**” en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: “*Alimentos procesados a base de cereales para ser utilizados para el desayuno, refrigerios o ingredientes para ser utilizados para hacer otros alimentos; cereales listos para comer; cereales procesados; cereales para el desayuno; preparaciones hechas de cereales y otros productos derivados del cereal para ser utilizados para el desayuno; refrigerios y alimentos para hacer comida; refrigerios a base de cereales; barras de cereales*” presentada por la compañía **KELLOGG COMPANY**, fue denegada por lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita.

Al respecto, el citado numeral establece: “... ***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, 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 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 este sentido, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Bajo esa premisa, queda claro que la solicitud de la marca de comercio propuesta “**CROOKIES**”



contiene una evidente similitud con el signo marcario inscrito propiedad de la compañía **COSTAFROZEN S.A.**, lo cual puede inducir en error al consumidor al encontrarse en una eventual situación de riesgo de confusión visual, auditivo y relación de servicios.

Obsérvese, que a la luz de lo que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, entre las marcas contrapuestas a nivel visual “**CROOKIES**” y



gramaticalmente contiene el denominativo **CRO**, es decir, que además se pronuncian muy similar siendo que la solicitada se pronuncia **CRUQUIS** y la inscrita **CROQUIS**.

Igualmente desde el punto de vista gráfico a simple vista puede existir confusión en el consumidor y en el presente caso en cuanto a los productos ambos protegen preparaciones hechas con cereales y croquetas hechas con cereales por lo que existe una relación entre los productos uno es cereal y el otro son preparaciones y croquetas hechas con cereales por lo cual existe riesgo de confusión y asociación empresarial.

Desde el punto de vista gráfico se determina que tanto en el signo solicitado y el inscrito existe similitud y en cuanto al diseño del inscrito, este no es suficiente para diferenciarlos lo cual también inducen a que el consumidor al verlos los pueda relacionar como si fuesen de un mismo origen empresarial.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

En relación con el principio de especialidad, éste "...determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas." LOBATO (Manuel). Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, 2a edición, Editorial Aranzadi, Pamplona, España, 2007, p. 310.

A juicio de este órgano colegiado, no sucede tal disparidad en el caso concreto; al contrario, los productos distinguidos por las marcas enfrentadas resultan muy cercanos entre sí, por la naturaleza de los mismos (cereales, harinas y preparaciones hechas con cereales, croquetas hechas con cereales); de donde deviene, frente al consumidor promedio, el riesgo de confusión y de asociación empresarial. Todo lo anterior, adicionado al modo y la forma en que normalmente se venden este tipo de productos, o se presentan al consumidor, tomando en consideración los canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que tal y como consta en los hechos tenidos por probados, el solicitante indica expresamente que lo que desea proteger y distinguir con el signo solicitado en **clase 30** internacional, son: “*Alimentos procesados a base de cereales para ser utilizados para el desayuno, refrigerios o ingredientes para ser utilizados para hacer otros alimentos; cereales listos para comer; cereales procesados; cereales para el desayuno; preparaciones hechas de cereales y otros productos derivados del cereal para ser utilizados para el desayuno; refrigerios y alimentos para hacer comida; refrigerios a base de cereales; barras de cereales*”, protección que sin lugar a dudas una es igual y otra se encuentra relacionada con el mismo tipo de productos que protege y comercializa la empresa titular del registro inscrito a nombre de la compañía **COSTAFROZEN S.A.**, es con base en ello, que se determina que existe identidad no solo entre las denominaciones, sino que además, en el ejercicio de su actividad mercantil, por ende, dirigida al mismo sector de los consumidores.

Del análisis realizado, este Tribunal concluye que no lleva razón el apelante en cuanto a los extremos señalados, toda vez, que tal y como ha sido determinado el denominativo empleado contiene más semejanzas que diferencias respecto del signo inscrito, lo cual impide su coexistencia registral conforme de esa manera lo dispone el artículo 24 inciso c) del Reglamento de la Ley de Marcas. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en dicho sentido. En cuanto al alegato respecto a la limitación de la lista de productos, eso no quita el riesgo de confusión para el consumidor, ya que la marca inscrita también protege “*preparaciones hechas*

con cereales y croquetas hechas con cereales" además de que los productos van a estar en los mismos canales de distribución, puntos de venta en los locales comerciales, por lo que sigue existiendo el riesgo de confusión. En cuanto a la coexistencia registral de los signos, debe considerar el apelante que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo primero establece la protección para los consumidores frente a situaciones de efectos reflejos en la competencia desleal entre productores. De modo tal que no podría la Administración registral permitir de manera alguna la coexistencia de signos que puedan causar o inducir a confusión respecto de los productos o servicios y/o su origen empresarial, lo cual sería violatorio no solo de los preceptos que este Tribunal debe hacer valer, sino que además, ello atentaría con el quehacer registral al que se encuentra sometido conforme de esa manera lo disponen los numerales 11 de la Ley General de la Administración Pública y 11 de la Constitución Política. En consecuencia, se rechazan sus consideraciones en dicho sentido.

Por los argumentos y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Roxana Cordero Pereira, en su condición de apoderada especial de la compañía **KELLOGG COMPANY**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:52:08 horas del 11 de junio de 2018, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

SEXTO. 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, 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 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

Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Roxana Cordero Pereira, en su condición de apoderada especial de la compañía **KELLOGG COMPANY**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:52:08 horas del 11 de junio de 2018, la que en este acto se confirma en todos sus extremos, denegando la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. 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.** -

Carlos José Vargas Jiménez

Roberto Arguedas Pérez

Rocío Cervantes Barrantes

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Quien suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez Rocío Cervantes Barrantes, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse incapacitada. San José 27 de marzo de 2019.-

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TNR. 0041.53

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. MARCA INTRINSCICAMENTE INADMISIBLE

TNR. 00.60.69

INSCRIPCIÓN DE MARCA

TG. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.42.55