



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2009-1375-TRA-PI

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica “QUAKER GRANOLA POPS”
KELLOGG COMPANY (“KELLOGG”), apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 9181-08)

Marcas y otros signos

VOTO N° 208 -2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con quince minutos del dieciséis de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho- cero cero seis, en su condición de apoderado especial de **KELLOGG COMPANY (“KELLOGG”)** de los Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiséis minutos, cuarenta y siete segundos del veintitrés de octubre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el diecisiete de setiembre de dos mil ocho, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de **QUAKER OATS COMPANY**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“QUAKER GRANOLA POPS”**, en **Clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: botanas a base de cereal que consisten en trozos de granola y virutas con sabor.



SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días veintiocho, veintinueve y treinta de enero de dos mil nueve, en las Gacetas números, diecinueve, veinte y veintiuno, dentro del plazo conferido, la Licenciada **Nicol Rudín Arroyo**, mayor de edad, soltera, abogada, vecina de San José, Santa Ana, Pozos, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta-cero novecientos sesenta y dos, en su condición de apoderada especial de la **COMPAÑÍA AMERICANA DE HELADOS SOCIEDAD ANÓNIMA (AMERICAM ICE CREAM CO. INC)**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero once mil ochenta y seis, y el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación de **KELLOGG COMPANY (“KELLOGG”)**, formularon oposición al registro de la marca de fábrica **“QUAKER GRANOLA POPS”** en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de **THE QUAKER OATS COMPANY**.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas, veintiséis minutos, cuarenta y siete segundos del veintitrés de octubre de dos mil nueve, dispuso: *“POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...), se resuelve: Se declaran sin lugar las oposiciones interpuestas por NICOL RUDÍN ARROYO, apoderada especial de COMPAÑÍA AMERICANA DE HELADOS S.A., y AARON MONTERO SEQUEIRA apoderado especial de KELLOGG COMPANY, contra la solicitud de inscripción de la marca “QUAKER GRANOLA POPS”, en clase 30 internacional, presentada por Víctor Vargas Valenzuela, la cual se acoge. (...) NOTIFÍQUESE”*.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación de **KELLOGG COMPANY (“KELLOGG”)**, mediante escrito presentado ante el Registro el seis de noviembre de dos mil nueve interpuso *recurso de revocatoria y apelación y nulidad concomitante*, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el diez de mayo de dos mil diez, una vez otorgada la audiencia reglamentaria, expresó agravios.



QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se reformula de la siguiente manera el hecho probado 1 contenido en la resolución venida en alzada, con el propósito de incluir el respaldo documental que le corresponde, el hecho probado 2 queda incólume: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**POPS**”, bajo el registro número **115652**, en **Clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la sociedad **KELLOGG COMPANY**, protege y distingue toda clase de cereales y preparaciones hechas con cereales (Ver folios 119 a 120).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte como hecho no demostrado la notoriedad de la marca propiedad de la empresa **KELLOGG COMPANY** (“**KELLOGG**”).

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, del análisis en forma global y conjunta que hizo de la marca solicitada “**QUAKER GRANOLA POPS**” con los signos distintivos de las empresas opositoras, determinó que no existía similitud ni gráfica ni fonética e ideológica, ya que se denotan más diferencias que semejanzas, que las mismas son totalmente distintas, descartando un posible riesgo de confusión en el público consumidor, razón por la cual considera que no existe argumento para denegar la inscripción de la marca solicitada



por la empresa **THE QUAKER OATS COMPANY**.

Por su parte, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación de la sociedad opositora y apelante, en su escrito de expresión de agravios destacó que su representada se encuentra totalmente disconforme con los argumentos esgrimidos en la resolución, aduce, que el principal sustento del Registro para declarar sin lugar la oposición es que no se aporta prueba idónea para demostrar la notoriedad de sus signos, por lo que se basa en los siguientes hechos para comprobar el derecho de prioridad que tiene su representada frente a la marca objetada. La marca **QUAKER GRANOLA POPS** contiene en forma idéntica el signo **POPS** que posee la marca **POPS** registro 115652 propiedad de su representada. En virtud de lo anterior su representada se presenta a ejercer por la vía legal correspondiente el derecho que le asiste por Ley, para proteger sus derechos frente a **QUAKER** que pretende inescrupulosamente gozar del prestigio y reputación ajena y tomar ventaja de la posición en el mercado, así como de la notoriedad de las marcas de su representada. La marca **QUAKER GRANOLA POPS** contiene el signo idéntico de su representada **POPS** lo que evidencia una confusión gráfica, fonética e ideológica.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA REGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiséis minutos, cuarenta y siete segundos del veintitrés de octubre de dos mil nueve, debe revocarse, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado, a tenor de lo establecido en el numeral 8 incisos a) y b), 25 párrafo primero e inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 de 6 de enero de 2000, artículos 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de registro marcario



Dicho lo anterior, pártase de que si la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, corolario de ello es que no sea posible que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o más personas distintas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad. En otras palabras la esencia del signo marcario reside en evitar la coexistencia de marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares.

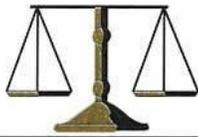
La solicitud de inscripción de la marca que se gestiona “**QUAKER GRANOLA POPS**” resulta ininscribible al existir una semejanza de tipo gráfica y fonética con el signo inscrito “**POPS**” cuyo titular es la empresa **KELLOGG COMAPNY (“KELLOGG”)**, nótese, que la marca que se requiere incluye la marca inscrita, de ahí, que los signos cotejados comparten en grado de identidad el término “**POPS**”, que son elementos predominantes y lo que más recordará el consumidor, aunque la marca que se aspira inscribir se le antepone las palabras “**QUAKER y GRANOLA**”, éstas quedan en un plano secundario, ya que el consumidor medio tiende a identificar el producto por el elemento preponderante de las marcas, siendo conforme a las marcas confrontadas el término “**POPS**”. Ese elemento, entendido como aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, es recogido por la doctrina al establecerse que: “*Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...*” (**FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, págs. 315 y 316**). Tal situación provoca que *gráficamente*, las denominaciones enfrentadas a simple vista, sean parecidas, lo que le resta distintividad al signo solicitado. En relación al aspecto *fonético*, tal similitud también se da, pues el impacto sonoro y la conformación en conjunto es muy similar.



Precisamente, es esa similitud en sí lo que impide el registro solicitado, ya que dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en la modalidad de asociación empresarial en el consumidor medio, en relación con el signo distintivo inscrito, ya que se intenta proteger productos parecidos a los amparados por la marca inscrita, a saber, *toda clase de cereales y preparaciones hechas con cereales* como los propuestos por la marca solicitada sean *botanas a base de cereal que consisten en trozos de granola y virutas con sabor*, aumentándose la probabilidad que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo, lo cual va en contra de la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria

Además, no sólo existe la posibilidad de que pueda coincidir la exposición de los productos en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, sino que podría darse la confusión de ese público, al momento de escoger el producto, ya que el tipo de consumidor es el mismo, dicha situación, conlleva a concluir, que es alta la probabilidad de que las marcas sean confundidas. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos...”*.

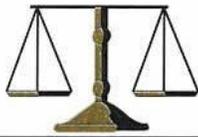
A diferencia de lo que sostiene el Registro, que la marca inscrita y solicitada protegen los mismos productos, y se diferencian gráfica, fonética e ideológicamente, suficiente para no causar riesgo de confusión en el público consumidor, este Tribunal **no** comparte esa posición, toda vez que los productos que distingue la marca inscrita y los que pretende proteger la marca pretendida, como se indicó supra comparten canales de comercialización, puestos de venta y tipo de consumidor, razón por la cual desde ese punto de vista, el distintivo marcario solicitado generaría riesgo de confusión con el signo inscrito. Además, el término en disputa **“POPS”** fue inscrito y lanzado al mercado por la empresa **KELLOGG COMPANY (“KELLOGG”)**, razón por la que si otra empresa ahora pretende utilizarlo para productos que son semejantes con



los protegidos, indudablemente existiría la posibilidad de un riesgo de confusión en el consumidor, ya que éste podría asociar que la marca que incluye el término “POPS” y se aplique a productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional, tienen un mismo origen empresarial.

Así las cosas, el signo que se procura inscribir, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre una gama de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su productos en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que le es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, tal y como se infiere del artículo **25 párrafo primero e inciso e) y f)**, en concordancia con el artículo **8 incisos a) y b)**, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo **24 inciso e) y f)** del Reglamento a esa Ley.

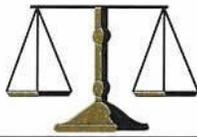
En este sentido, la doctrina señala que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.”* (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, Civitas Editores, España, p. 288**), toda vez que merece tener presente que la misión del signo distintivo está dirigida a distinguir unos productos, servicios, empresas u establecimientos de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. En consecuencia, lleva razón la representación de la sociedad apelante **KELLOGG COMPANY** (“**KELLOGG**”), cuando manifiesta que *“(…) en este tema, tanto la marca impugnada como la de mi representada utilizan el signo como una marca de fantasía para comercializar un alimento que se trata del mismo bocadillo, botana o repostería como se quiera denominar. Lo que las une más para efectos de provocar confusión entre los consumidores”*.



QUINTO. EN CUANTO A LA NOTORIEDAD ALEGADA. En lo que respecta a la notoriedad alegada por la empresas recurrente ostentada por su signo distintivo inscrito, es criterio de este Tribunal que la sociedad recurrente **KELLOGG COMPANY (“KELLOGG”)**, no logra demostrar dicha notoriedad con la escasa prueba aportada a los autos, de conformidad con lo establecido por los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y 31 del Reglamento de la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero del 2002, y 16,2 del Acuerdo sobre los aspectos, de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Al respecto es ilustrativa la siguiente transcripción de un pronunciamiento del “Centro de Mediación y Arbitraje de la Ompi (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), de la cual Costa Rica forma parte, que dice “...*la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de medios de prueba que evidencien su difusión y conocimiento de mercado, sea por los compradores potenciales, cuando la marca se dirige solo a ellos, o por el público en general, cuando el conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue otorgada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y publicidad o promoción de la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada caso...*” (Decisión del Panel Administrativo, caso N° D 2000-0815, fallado el 19 de octubre del 2000).

Bajo esa concepción, estima este Tribunal que deben rechazarse los agravios supra indicados, toda vez que no se podría afirmar que el signo inscrito “**POPS**” sea notorio, como lo manifiesta la empresa apelante, pues no se aportó al expediente prueba idónea acerca de los criterios establecidos por ley para reconocer la notoriedad, prueba que de conformidad con el párrafo in fine de artículo 44 de la Ley de Marcas, debe ser aportada, a efecto de demostrar la notoriedad del signo. Por consiguiente, no es suficiente que la propietaria de dichos signos asegure que éstos son notorios, si no que se requiere como requisito sine qua non, que ésta presente pruebas

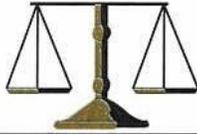


suficientes, que vengan a demostrar la notoriedad que alega, ya que con los documentos que constan en el expediente, lo que comprueba es la existencia del mismo no así la notoriedad de éste.

SEXTO. SOBRE LA NULIDAD CONCOMITANTE SOLICITADA POR LA SOCIEDAD KELLOGG COMPANY (“KELLOGG”). Respecto a la nulidad concomitante presentada por la representación de la sociedad recurrente, en el escrito de apelación, presentado ante este Tribunal, cabe destacar, que dicha representación no indica en su escrito (Ver folio 105), en qué forma o por qué motivos la resolución apelada es nula, el motivo por el cual solicita la nulidad concomitante de la resolución impugnada, ya que los artículos 197 y 199 del Código Procesal Civil, establecen que las nulidades se impondrán por existir un vicio esencial para la ritualidad o marcha del procedimiento, revisada la resolución recurrida, no se encuentran en ella vicios de nulidad, por lo que lo solicitado no podrá ser concedido.

Por lo expuesto, considera este Tribunal, que el autorizarse la inscripción de la marca de fábrica “**QUAKER GRANOLA POPS**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, sería consentir un perjuicio a la sociedad titular del signo distintivo inscrito y por otro lado afectaría también al consumidor promedio con la confusión y riesgo de asociación que se puede producir, tal y como se señaló anteriormente, de ahí, que lo procedente es revocar la resolución venida en alzada.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 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

Con fundamento en las consideraciones citadas normativas y de doctrina expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de **KELLOGG COMPANY (“KELLOGG”)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiséis minutos, cuarenta y siete segundos del veintitrés de octubre de dos mil nueve, la que en este acto se revoca. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55

DERECHO EXCLUSIVO DE LA MARCA

UP: DERECHO DE EXCLUSIÓN DE TERCEROS.

TG: DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA.

TNR: 00.42.40

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33