



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0141-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo T-POP´S

Compañía Americana de Helados S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1897-08)

Marcas y otros signos

VOTO N° 225-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinte minutos del veintidós de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Nicol Rudín Arroyo, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta-novecientos sesenta y dos, en su condición de apoderada especial de la empresa Compañía Americana de Helados S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero once mil ochenta y seis, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veinte minutos, cincuenta y ocho segundos del diecinueve de enero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintinueve de febrero de dos mil ocho, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, representando a la empresa Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial, organizada y existente conforma a las leyes de la República Argentina, solicita se inscriba



como marca de fábrica el signo **T-POP`S**, en clase 30 de la nomenclatura internacional, para distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo.

SEGUNDO. Que por escrito presentado en fecha veintidós de junio de dos mil nueve, la Licenciada Rudín Arroyo, representando a la empresa Compañía Americana de Helados S.A., se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que por resolución final de las nueve horas, veinte minutos, cincuenta y ocho segundos del diecinueve de enero de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar parcialmente con lugar la oposición planteada, solo respecto de helados comestibles, acogiendo el registro para hacer distinguir el resto de productos propuestos.

CUARTO. Que en fecha ocho de febrero de dos mil diez, la representación de la empresa opositora planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

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 pudieren haber provocado la 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 julio del 2011.



Redacta el Juez Suarez Baltodano; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos:

- 1- Señal de propaganda **CHARLIE POPS**, a nombre de American Ice Cream Co. Inc., cédula jurídica 3-101-011086, registro N° 604, inscrita desde el 28 de julio de 1994, para promocionar un establecimiento que promueva la producción y venta de helados (folios 232 a 233).
- 2- Nombre comercial **FANTASIAPOPS**, a nombre de American Ice Cream Co. Inc., cédula jurídica 3-101-011086, registro N° 72198, inscrita desde el 22 de mayo de 1990, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la elaboración, venta y distribución de productos lácteos y sus derivados (helados comestibles) (folio 234).
- 3- Nombre comercial **POPS FANTASIAS**, a nombre de American Ice Cream Co. Inc., cédula jurídica 3-101-011086, registro N° 94333, inscrita desde el 4 de enero de 1996, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos lácteos y sus derivados, especialmente helados y yogurt, ubicado en San José, Avenida Central, calles 1 y 3 (folio 235 y 236).
- 4- Nombre comercial **POPS LIGHT**, a nombre de American Ice Cream Co. Inc., cédula jurídica 3-101-011086, registro N° 85096, inscrita desde el 30 de noviembre de 1993, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la elaboración, venta y distribución de



productos lácteos y sus derivados, ubicado en San José, Avenida Central, calles 1 y 3 (folios 237 y 238).

- 5- Señal de propaganda **POPS LA GRAN TENTACION**, a nombre de Compañía Americana de Helados S.A., cédula jurídica 3-101-011086, registro N° 1336, inscrita desde el 16 de junio de 1999, para promocionar helados, yogurt y productos lácteos (folios 239 a 240).
- 6- Marca de comercio **FRUTIPOPS**, a nombre de Compañía Americana de Helados S.A. (American Ice Cream Co. Inc.), registro N° 121891, vigente hasta el 24 de agosto de 2010, para distinguir en clase 30 helados comestibles (folios 241 a 242).
- 7- Marca de comercio **CHOCOPOPS**, a nombre de Compañía Americana de Helados S.A. (American Ice Cream Co. Inc.), registro N° 121892, vigente hasta el 24 de agosto de 2010, para distinguir en clase 30 helados comestibles (folios 243 a 244).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por no probada la notoriedad alegada por la representación de la empresa Compañía Americana de Helados S.A.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, habiendo encontrado similitud entre los signos cotejados, en aplicación del principio de especialidad denegó el registro solamente para helados comestibles y lo acogió para el resto de los productos solicitados. Por su parte, la recurrente alega a su favor el criterio jurisprudencial emitido en el Voto 710-2009 de este Tribunal, así como que su marca es notoria y que el signo solicitado carece de aptitud distintiva.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS EMITIDOS EN EL VOTO 710-2009. Junto a su escrito de apelación, la Licenciada Nicol Rudín Arroyo presentó copia de parte del expediente de este Tribunal 2009-0484-TRA-PI, que fue resuelto mediante el Voto N° 710-2009 de las once horas diez minutos del seis de julio de dos mil nueve, argumentando que es un antecedente a aplicar en el presente asunto. Analizado dicho agravio, con vista en lo resuelto en su momento por el Voto citado y la controversia ahora planteada, se considera que, en efecto, algunos de los razonamientos en ella expuestos son de aplicación al presente asunto, según a continuación se explica.

En aquel momento, el tema a resolver versó sobre la existencia o no de similitud entre los signos bajo cotejo, siendo que el **a quo** encontró diferencias entre ellos, por lo que denegó la oposición interpuesta por la representación de la empresa Compañía Americana de Helados S.A., criterio que fue luego revertido por este Tribunal al considerar que los signos, en efecto, presentaban similitudes que impedían el registro. En cambio, en el presente asunto, la resolución apelada reconoce la existencia de similitud entre los signos cotejados, conclusión que este Tribunal comparte, y lo que hace es, a través de la aplicación del principio de especialidad, acordar que el registro es posible para algunos de los productos propuestos y no para otros. Por eso es que el quid del presente asunto no se centra en la idea de si existe o no similitud entre los signos, ya que ésta es reconocida por el propio Registro y este Tribunal, sino en si es posible su coexistencia registral con base en la lejanía o cercanía que presenten los productos propuestos en la solicitud versus los que ya se hacen distinguir con los signos de la empresa opositora.

En lo que si resulta totalmente aplicable la resolución citada como antecedente por la propia apelante es en cuanto al rechazo que allí se realizó del alegato de notoriedad de las marcas opuestas, esto por falta de prueba idónea para declararlas como tales, ya que la aportada en el



expediente bajo estudio tampoco es suficiente para lograr comprobar tal notoriedad, indicó el considerando sexto del Voto 710-2009:

“SEXTO. EN CUANTO A LA NOTORIEDAD ALEGADA. En lo que respecta a la notoriedad alegada por la empresa recurrente ostentada por sus signos distintivos inscritos, es criterio de este Tribunal que si bien es cierto los signos marcarios **“POPS”**, gozan de amplio conocimiento por los consumidores en Costa Rica, la empresa recurrente no logró 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 los signos inscritos **“POPS”** sean



notorios, 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 vengán a demostrar la notoriedad que alega, ya que con los documentos que constan en el expediente, lo que comprueba es la existencia de los mismos, no así la notoriedad de éstos.” (mayúsculas, negritas e itálicas del original).

La notoriedad de la marca es una categorización referida a cómo ésta es reconocida en el comercio internacional, el sector pertinente del público y los círculos empresariales, artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), por ello es que la prueba que para su otorgamiento proponga la parte interesada ante la Administración ha de estar referida no solamente a los esfuerzos que empresarialmente se han hecho para intentar lograr un alto reconocimiento en el mercado de la marca, sino que también dicha prueba debe reflejar el hecho de que, en efecto, ese esfuerzo ha rendido los frutos buscados y que, consecuentemente, el consumidor pertinente y los círculos empresariales locales y/o extranjeros reconocen la marca y la ligan a un origen empresarial concreto (en dicho sentido, ver el Voto de este Tribunal N° 090-2009 de las once horas del tres de febrero de dos mil nueve).

De la prueba propuesta, visible de folios 52 a 68, tan solo se puede derivar que en el comercio

se anuncian helados comestibles bajo la marca  desde hace cuarenta años, pero de dicha prueba nada se puede inferir sobre el impacto que este esfuerzo empresarial ha generado en aspectos como la extensión de su conocimiento por los consumidores reales y/o potenciales, participantes en sus canales de distribución y los círculos comerciales en donde se



desenvuelve como marca de los productos para los que fue acordada, y sin prueba objetiva aportada por la parte que permita valorar estos aspectos, mal haría este Tribunal en otorgar la categoría de notoria a una marca.

“La carga de la prueba sobre el carácter notorio de una marca corresponde al que lo alega, de tal modo que la falta de prueba de la notoriedad de la marca en España lleva consigo la desestimación de la pretensión fundada en la notoriedad. Se trata de una cuestión de hecho cuyo acceso a casación se torna bastante difícil. La jurisprudencia es constante en la exigencia de la prueba del carácter notorio de la marca. En relación con la marca renombrada se deben aplicar estos mismos principios.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 323.**

La Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, 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^{ta} serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, llevada a cabo del veinte al veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, introducida al marco jurídico nacional según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación), en sus notas explicativas al artículo 2 párrafos 1)a) y 1)b), indica:

“El titular de una marca, que pretende demostrar que la marca es notoriamente conocida, ha de proporcionar información que pueda apoyar dicha reivindicación. (...) La autoridad no está habilitada para insistir en la presentación de ningún criterio en particular; el tipo de información que se presente se deja a la elección de la parte que solicita la protección.”



Según se transcribió anteriormente, ya desde el Voto 710-2009 este Tribunal reconoce la percepción que los consumidores costarricenses tienen de la marca POPS, esto por un mero hecho de conocimiento personal que tenemos quienes suscribimos la presente resolución, pero lo que podamos o no pensar y/o conocer los Jueces no podrá ser jamás el fundamento por medio del cual se le otorgue el carácter de notoria a una marca, no tiene la virtud de sustituir la prueba objetiva que se necesita para reconocer el verdadero nivel de influencia que los esfuerzos empresariales han tenido en el consumidor, puesto que conocimiento el conocimiento del Juzgador siempre será parcial y subjetivo, y son las pruebas aportadas por la parte interesada la que le otorgan al procedimiento su carácter objetivo, pruebas que han de ser valoradas de acuerdo a las reglas de la sana crítica, artículo 330 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en virtud de lo establecido por el párrafo tercero del artículo 3 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, brindando el marco de calificación registral dentro del cual nos podemos desenvolver tanto el **a quo** como el **ad quem** para emitir la correspondiente resolución, y en el presente asunto, la prueba aportada es insuficiente para que el Juzgador pueda inferir, de manera cualitativa o cuantitativamente, más allá del mero conocimiento personal, si la condición de reconocimiento por parte del sector pertinente necesaria para otorga la condición de notoria se configura o no. Por lo tanto, no se puede acoger el alegato de notoriedad esbozado por la empresa apelante. Esto sin perjuicio de que, por circunscribirse la oposición a signos distintivos debidamente registrados en Costa Rica, si bien éstos no demostraron su notoriedad conforme lo exige la Ley de Marcas, son de todos modos derechos oponibles al registro solicitado, por lo que aún resta realizar el correspondiente cotejo marcario entre los signos en pugna.

Tanto el signo solicitado como los inscritos coinciden en el uso del elemento POPS, que es el que aporta la carga de aptitud distintiva, siendo que el uso apostrofado por la solicitud, POP`S,



no crea mayor diferencia entre ellos. Continuando con lo considerado en el Voto 710-2009, - éste indicó:

“...la opositora tiene inscritos desde el año 1990 y años en adelante hasta el 2000, los signos compuestos por el término predominante “**POPS**”, resultando que ese elemento denominativo, que es un término de fantasía pues no tiene traducción al español, fue creación propia y primigenia de la empresa **COMPAÑÍA AMERICANA DE HELADOS S.A.**

A diferencia de lo que sostiene el Registro a quo, que los productos identificados por las marcas enfrentadas pertenecen a clases distintas de la Clasificación de Niza y por ello se diferencian lo suficiente como para no crear confusión en los consumidores, la marca solicitada protege bebidas en clase 32, por lo tanto su ubicación en los establecimientos comerciales propiedad de la apelante es distinta y por ende poseen distintos canales de comercialización, razones por las cuales desde ese punto de vista, la marca solicitada no generaría confusión con las marcas inscritas; fundamentos que no comparte este Tribunal, por el contrario, el término en disputa fue inscrito y lanzado al mercado por la **COMPAÑÍA AMERICANA DE HELADOS S.A.**, razón por la que si otra empresa ahora pretende utilizarlo para productos que están relacionados con los protegidos, indudablemente generaría un riesgo de confusión en el consumidor, ya que éste podría asociar que las marcas que inicien o contengan los términos “**POP**” o “**POPS**” y se apliquen a productos de la clase 32 o 30, o estén relacionados con un nombre comercial o una señal de propaganda, tienen un mismo origen o proceden del mismo productor o comercializador.”

El hecho de que la empresa opositora haga distinguir diferentes tipos de productos de su línea de fabricación con el término común POPS, modificado mediante la adhesión de otros elementos, hace que la inclusión de POP`S en el signo solicitado aparezca ante el consumidor



como una variación más de los signos de Compañía Americana de Helados S.A., y en consecuencia, asuma que todos ellos provienen de dicha empresa. Y tal y como se encontró en el Voto 710-2009, en el presente asunto también hay relación entre los productos que aceptó el Registro y los que se distinguen con los signos registrados.

“El principio de la especialidad 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, op. cit., p. 293.**

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a la relación existente entre café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo y helados, yogures y productos lácteos, ya que comparten la naturaleza de ser productos alimenticios preparados para consumir, por lo tanto, no encontramos la disparidad necesaria para permitir la coexistencia registral de ambos signos, no siendo de aplicación al caso concreto el principio de especialidad que utilizó el **a quo** como fundamento de su resolución, esto ya que la familia de marcas creada por la empresa oponente alrededor del término POPS le confieren un halo de protección mayor, más amplio que el que puede proporcionar un registro singular. Conforme a las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado, acogándose la oposición planteada y revocándose la resolución final venida en alzada, para en su lugar denegar el registro solicitado.

QUINTO. 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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Nicol Rudín Arroyo en representación de la empresa Compañía Americana de Helados S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veinte minutos, cincuenta y ocho segundos del diecinueve de enero de dos mil diez, resolución que en este acto se revoca, y en su lugar se acoge la oposición planteada, denegándose el registro 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36