



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0634-TRA-PI

**Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio
“CRUNCHOCOS” (30)**

PRODUCTOS ALIMENTICIOS CRUNCH SOCIEDAD ANÓNIMA

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 4219-2010)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 284-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y cinco minutos del seis de marzo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor de edad, casado, en primeras nupcias, abogado, con oficina en San José, Curridabat, de la Universidad Fidelitas 300 metros sur, casa 5 D, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos cincuenta y ocho-seiscientos sesenta, en su condición de apoderado especial registral de **PRODUCTOS ALIMENTICIOS CRUNCH SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos cuarenta y tres mil novecientos ochenta y tres, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiséis minutos, cincuenta y nueve segundos del veinticuatro de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el doce de mayo de dos mil diez, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en representación de **PRODUCTOS ALIMENTICIOS CRUNCH SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la



inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CRUNCHOCOS**”, para proteger y distinguir en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, 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 y hielo.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días diecinueve, veinte y veintiuno de octubre de dos mil diez, en el Diario Oficial La Gaceta números doscientos dos, doscientos tres y doscientos cuatro, y dentro del término de ley, mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de diciembre de dos mil diez, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de apoderado especial de **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, se opuso a la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CRUNCHOCOS**”, solicitada por la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS CRUNCH SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual consta en el expediente de origen número 4219-2010, ello, en virtud que su representada tiene inscrita la marca “**CRUNCH**” bajo el registro número 34054, por lo que el signo pretendido incurre en las prohibiciones de los incisos a) y e) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las once horas, veintiséis minutos, cincuenta y nueve segundos del veinticuatro de mayo de dos mil once, resolvió “(...) *Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.**, contra la solicitud de inscripción del distintivo “**CRUNCHOCOS**” en clase 30 internacional, presentado por el apoderado de **PRODUCTOS ALIMENTICIOS CRUNCH, S.A.**, la cual se deniega (...)”*

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha veintidós de junio de dos mil once el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, en representación de **PRODUCTOS ALIMENTICIOS CRUNCH SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución antes referida, siendo, que el Registro mediante



resolución dictada a las catorce horas, veintidós minutos, cincuenta y un segundos del veintinueve de junio de dos mil once declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

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 la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos probados I y II, que tiene como probados la resolución venida en alzada, que por su orden encuentran fundamento a los folios 51 al 52, y 2 y 21 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar la oposición interpuesta por la sociedad **SOCIÉTÉ DES PRUITS NESTLÉ SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**CRUNCHOCOS**”, en clase 30 internacional, presentada por la empresa **PRODUCTOS ALIMENTOS NESTLÉ S.A.**, la cual deniega, por considerar que entre el signo solicitado y la marca registrada “**CRUNCH**”, propiedad de la oponente existe semejanza gráfica y fonética, lo que provoca un riesgo de confusión capaz de provocar errores en los consumidores, dado que pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional,



productos que comercializan en los mismos canales del mercado, por lo que no es posible su coexistencia registral, porque incurre en la prohibición establecida en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación del la sociedad recurrente, en su escrito de apelación y expresión de agravios, argumenta que, las marcas cuentan con elementos que las diferencian lo suficiente y les brindan distintividad, originalidad y novedad que hacen que el consumidor al que van dirigidas pueda valorar la marca solicitada y distinguirla fácilmente en el mercado de las demás empresas que se dedican a actividades similares. Vistas las marcas en conjunto puede decirse que la semejanza es relativa y mínima, ya que el único término que comparten es “Crunch” y aunque se encuentran bajo la misma clase esto no significa que se induzca a error al consumidor, resulta claramente distinguible para el consumidor promedio la marca CRUNCHOCOS de la marca CRUNCH. Debe tenerse en cuenta la visión en conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, si estructura general y no las partes aisladas unas de otras, tal y como lo hace la empresa opositora. Que su representada no pretende aprovecharse indebidamente del buen nombre, notoriedad y fama de la marca inscrita como lo indica la oponente. La marca inscrita es mixta y la marca propuesta denominativa pudiendo coexistir ambas marcas entre sí., por lo que solicita se prosiga con el trámite de inscripción de la marca solicitada y que se rechace la oposición presentada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Considera este Tribunal que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 de 6 de enero de 2000 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 del 1 de febrero de 2000, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior,



perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, como tampoco los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, y observando lo regulado en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que, en el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, ambas son de tipo denominativa, vemos que la denominación del signo inscrito “**CRUNCH**”, contiene seis letras, el distintivo pretendido “**CRUNCHOCOS**” se compone de diez letras, siendo, que la inscrita está contenida en la solicitada, ya que comparten la partícula “**CRUNCH**”, diferenciándose la solicitada únicamente por la palabra “**OCOS**”, la cual no le agrega distintividad frente a la marca inscrita, de ahí que se puede afirmar que en el nivel *gráfico o visual* el signo solicitado tiene una gran semejanza con la marca inscrita, por lo que desde el punto de vista meramente visual, acaban siendo muy semejantes, lo que podría producir una confusión en el consumidor, ya que este no se detendrá en el examen de éstas y comprará los productos de la solicitada creyendo que son los mismos que comercializa la inscrita y viceversa, ya que como se desprende de los folios 1, y 51 al 52 del expediente, los productos de uno y otro signos son de una misma naturaleza *alimentos*, por lo que es deber de la Administración Registral resguardar los derechos del titular del signo inscrito, en este caso a **SOCIÉTÉ DE PRODUITS NESTLÉ S.A.**

A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel *fonético y auditivo*, dado que la pronunciación de los signos enfrentados es muy parecida, existiendo así una confusión auditiva

En cuanto al plano *ideológico o conceptual*, tanto la marca solicitada como la inscrita conceptualmente evocan una misma idea, crujido, mascar.



En el presente caso, conforme lo indicado supra, no solo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión o riesgo de asociación para el público consumidor, por cuanto como se indicó anteriormente, los productos que pretende amparar la marca a registrar “**CRUNCHOCOS**”, en clase 30, a saber, *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 y hielo*, y los que protege y distingue el signo inscrito “**CRUNCH**”, en clase 30, *sea, café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos y otros alimentos e ingredientes de alimentos tales como: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, biscochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias y hielo*, son de una misma naturaleza “**alimentos**”, por lo que este Tribunal considera que dicha identidad puede llevar al consumidor a un riesgo de confusión, ya que podría pensar que ambos distintivos marcarios tienen un mismo origen empresarial, es decir, un mismo fabricante o comerciante, por cuanto los productos a proteger y los que distingue el signo inscrito compartirían los mismos canales de distribución y puestos de venta, y un mismo tipo de consumidor, (v. artículo 8 a) de la Ley de Marcas), y pueden ser asociados (v. artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas), y (v. artículo 24 incisos d) y e) del Reglamento a la Ley de Marcas, todo lo cual puede prever la posibilidad que surja un riesgo de confusión (v. artículo 25 párrafo primero e inciso e) de la Ley de Marcas), por lo que este Tribunal no comparte lo manifestado por la sociedad recurrente cuando señala que: “(...) *lo cierto es que las diferencias entre las mismas son claras y ambas cuentan con suficientes elementos que le brindan distintividad, originalidad y novedad que hacen que el consumidor al que van dirigidas pueda valorar la marca “CRUNCHOCOS” en su conjunto y distinguiría fácilmente en el mercado de las demás empresas que se dedican a actividades similares, de tal grado*



que las marcas pueden coexistir entre sí, sin causar algún riesgo de confusión en cuanto al verdadero origen de los productos, por lo que No cabe el rechazo de inscripción de la marca *CRUNCHOCOS*". Asimismo, no lleva razón la apelante cuando indica "(...) que la marca inscrita es mixta y la marca propuesta es denominativa (...)", pues nótese, que de la certificación de la marca "**CRUNCH**" visible de folio 51 al 52 del expediente, queda comprobado que la marca inscrita es denominativa, y no mixta como lo afirma la sociedad recurrente.

De ahí, que concluye este Tribunal que la marca pretendida no es registrable por razones extrínsecas, por lo que debe confirmarse la resolución venida en alzada.

QUINTO. En consecuencia, con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, para este Tribunal lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de apoderado especial de **PRODUCTOS ALIMENTICIOS CRUNCH SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiséis minutos, cincuenta y nueve segundos del veinticuatro de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio "**CRUNCHOCOS**", en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la sociedad **PRODUCTOS ALIMENTICIOS CRUNCH SOCIEDAD ANÓNIMA**.

SEXTO. 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 de 30 de marzo del 2009 publicado en La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Por las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de apoderado especial de **PRODUCTOS ALIMENTICIOS CRUNCH SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiséis minutos, cincuenta y nueve segundos del veinticuatro de mayo de dos mil once minutos, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CRUNCHOCOS**”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la sociedad **PRODUCTOS ALIMENTICIOS CRUNCH SOCIEDAD ANÓNIMA**. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53.