



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0237-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “KINDER”

FERRERO S.P.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 6420-09)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 393-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Sn José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta minutos del dieciséis de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Fernando Asis Royo, mayor, soltero, asistente legal, vecino de San José, con cédula de identidad número uno-seiscientos treinta y siete- cuatrocientos veintinueve, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **FERRERO S.P.A.**, organizada y existente bajo las leyes de la República Italiana, domiciliada en Piazzale Pietro Ferrero uno, doce mil cincuenta y uno, Alba, Cuneo, Italia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y cuatro minutos y cuarenta y tres segundos del ocho de Febrero del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado el 21 de Julio del 2009 ante el Registro de la Propiedad Industrial, la empresa **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN'S Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES** solicita la inscripción de la marca de



fábrica y comercio “**KINDER**”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: Toda clase de jugos, néctar y otras bebidas no alcohólicas de consumo directo bien a base de productos naturales o sintéticos y cualquier mezcla o combinación de las mismas.

SEGUNDO: Que publicado el edicto de ley se opone a la inscripción de esa marca la empresa **FERRERO S.P.A.**, por ser idéntico a una marca de su propiedad. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de nueve horas con treinta y cuatro minutos y cuarenta y tres segundos del ocho de Febrero del dos mil diez, resuelve rechazar la oposición presentada e inscribir la marca pedida, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO: 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 Rodríguez Sánchez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se aprueban los hechos que como probados se indica en la resolución apelada.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.



TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la oposición presentada por la empresa **FERRERO S.P.A.**, debido a que aprecia que los productos identificados por ambas marcas pertenecen a clases distintas de la clasificación de Niza, considerando que los productos que protegen ambas marcas se diferencian lo suficiente como para no llegar a crear confusión en los consumidores, siendo los productos que protege la marca solicitada distintos a los del signo inscrito por lo que es posible su coexistencia registral, citando el Principio de Especialidad para estos efectos, y acogiendo la inscripción del signo solicitado “**KINDER**”.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente en su exposición de alegatos manifestó que a pesar de que el Registrador concluye que no pueden asociarse en forma alguna los productos de la marca solicitada con la inscrita, los productos alimenticios protegidos en la marca inscrita se consumen generalmente o van aparejados con el consumo de bebidas de frutas y refrescos ligeros, puesto que es normal y casi obligatorio comer pan, galletas, biscochos o toda suerte de bocadillos junto con refrescos de frutas, siendo evidente la posible confusión si se permite la coexistencia de ambas. Argumenta también varias razones por las cuales se puede dar la confusión entre estos, entre las cuales cita que ambas marcas contienen productos para la ingesta humana, además que incluyen bebidas no alcohólicas y la descripción de los productos es ambigua con idénticos canales de comercialización, supermercados, pulperías etc.

CUARTO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo, que en el caso concreto son idénticos.



La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, que en el caso de estudio también es idéntica. La confusión ideológica va referida a determinar si los signos tienen la misma conceptualización, que en cuanto a este caso ambas denominaciones que guardan el mismo significado.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, 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 ambos signos, 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. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido, método que fue aplicado por el Registro, el cual este Tribunal avala.

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 igual o 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, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos, semejantes o **relacionados**, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que



el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Dicho lo anterior y vistas las marcas solicitada e inscrita;

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
KINDER	KINDER
PRODUCTOS QUE DISTINGUE Y PROTEGE	PRODUCTOS QUE DISTINGUE Y PROTEGE
Café, té, azúcar, arroz, tapioca, sorgo, derivados del café, harina y productos derivados de cereales, pan, galletas, bizcochos y otros. En Clase 30	Toda clase de jugos, néctar y otras bebidas no alcohólicas de consumo directo bien a base de productos naturales o sintéticos y cualquier mezcla o combinación de las mismas. En Clase 32

...se determina tal como lo dijo el Registro, que desde el punto de vista de cotejo de signos, ambos son idénticos. Sin embargo tal como se expresó supra, el cotejo también prospera conforme lo establecido por el artículo 89 de la Ley de cita, siendo que la marca solicitada podría inscribirse, si protege productos que aunque estuvieran en la misma clase, sean disímiles entre sí.

Así las cosas, en el presente caso, este Tribunal no concuerda con el a quo, puesto que considera que ambas marcas son indiscutiblemente idénticas, y los productos que protegen están o pueden estar relacionados, pudiendo producir en el consumidor medio un riesgo de confusión, en cuanto al origen empresarial de los productos. Asimismo debe tenerse presente la importancia



económica de las marcas y es por eso que lo usual es que las empresas inviertan cifras exorbitantes en publicidad, promociones y en otras estrategias de mercado, para que su público meta adquiriera lo que le ofrecen. Esa publicidad tiene a lograr crear en la mente del consumidor, una asociación natural entre una marca y el producto o servicio que ella identifica, resultando vital para el éxito comercial de un producto o servicio, conseguir, crear y mantener vigente en el público esa relación o simbiosis marca- producto, o marca- servicio, tal como sucede con la marca inscrita “KINDER”, lo que para la mente del consumidor lo relacionaría con bebidas como el café y té que son bebidas no alcohólicas y que son relacionadas y pueden ser confundibles con las bebidas que ofrece la marca solicitada como lo son jugos, néctar y otras bebidas no alcohólicas.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: *“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”*.

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos relacionados a los identificados por la marca inscrita. Permitirse la inscripción de la marca solicitada se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación planteado por el señor Luis Fernando Asis Royo en representación de la empresa **FERRERO S.P.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y cuatro minutos y cuarenta y tres segundos del ocho de Febrero del dos mil diez, la que en este acto se revoca para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica solicitada “**KINDER**”. 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.**

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Oscar Rodríguez Sánchez

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33

Voto N° 393-2011