



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Exp. N° 2011-0658-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “Pop`s SILBAPITO RE-ACIDOS (DISEÑO)” (30)**

**ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (ARCOR S.A.L.C.),  
apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 2011-1708)**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO N° 418 -2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta minutos del doce de abril de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa No. 872, San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de **ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (ARCOR S.A.L.C.)**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Argentina, con domicilio actual en Avenida Fulvio Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República de Argentina, con establecimiento manufacturero en esa dirección, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, quince minutos, cuarenta y cuatro segundos del veintidós de junio de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil once, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de **ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL**



(**ARCOR S.A.L.C.**), formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**Mister Pop`s SILBAPITO RE-ACIDOS (DISEÑO)**”, en **Clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y 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 y hielo”

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, quince minutos, cuarenta y cuatro segundos del veintidós de junio de dos mil once, dispuso: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas (...)*, **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada (...)**”.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de **ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (ARCOR S.A.L.C.)**, mediante escrito presentado ante el Registro el ocho de julio de dos mil once, interpuso recurso de apelación, y mediante resolución de las nueve horas, veinte minutos, cincuenta y ocho segundos del catorce de julio de dos mil once, el **a quo**, admite el recurso indicado, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 Mora Cordero; y,**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas y nombres comerciales:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**POPS**”, bajo el registro número **115652**, perteneciente a la sociedad **KELLOGG COMPANY**, vigente del 30 de agosto de 1999 al 30 de agosto de 2019, protege y distingue en **Clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, toda clase de cereales y preparaciones hechas con cereales (Ver folio 34 vuelto).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “**POPS**”, bajo el registro número **37849**, perteneciente a la sociedad **AMERICAN ICE CREAM CO. INC**, cédula de persona jurídica 3-101-011086, desde el 22 de octubre de 1968, protege y distingue en **Clase 49** de la Clasificación Internacional de Niza, sus establecimientos y sus fábricas dedicadas a soda donde se venden y fabrican helados y similares. (Ver folio 35 vuelto).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “**CARLOS POPS (CHARLIE POPS)**”, bajo el registro número **77522**, perteneciente a la sociedad **AMERICAN ICE CREAM CO. INC**, cédula de persona jurídica 3-101-011086, desde el 28 de octubre de 1991, protege y distingue en **Clase 49** de la Clasificación Internacional de Niza, un establecimiento comercial dedicado a la elaboración y comercio de productos lácteos y sus derivados. Ubicado en San José, Avenida central, calles 1 y 3. (Ver folio 36 vuelto).

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “**POPS LIGHT**”, bajo el registro número **85096**, perteneciente a la sociedad **AMERICAN ICE CREAM CO. INC**, cédula de persona jurídica 3-101-011086, desde el 28 de octubre de 1991,



protege y distingue en **Clase 49** de la Clasificación Internacional de Niza, un establecimiento comercial dedicado a la elaboración y comercio de productos lácteos y sus derivados. Ubicado en San José, Avenida central, calles 1 y 3. (Ver folio 37 vuelto).

**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.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, fundamentándose en el artículo 8 inciso a) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción presentada, por considerar que del análisis y cotejo que hizo en forma global y conjunta de la marca solicitada **“Mister Pop`s SILBAPITO RE-ACIDOS (DISEÑO)”**, con los signos inscritos **“POPS”** registro 115652, y 37849, **“CARLOS POPS (CHARLIE POPS)**, registro 77522, y **“POPS LIGHT”** registro 85096, determinó que es inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto protegen productos similares y relacionados, y que existe similitud gráfica y fonética, lo que causa confusión en los consumidores al no existir una distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, lo que afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger.

Por su parte, la representación de la sociedad opositora y apelante, en su escrito de expresión de agravios destacó que la resolución impugnada rechazó la solicitud de inscripción de la marca **“MISTER POPS` SILBAPITO RE-ACIDOS (DISEÑO)”**, en clase 30 de la Nomenclatura Internacional, por encontrarse inscritos las marcas **“POPS”**, **“CARLOS POPS (CHARLIE POPS)**, **“POS LIGHT”** a favor de Americam Ice Cream Co. Inc, en la misma clase. Que las marcas en realidad tienen elementos que perfectamente las hacen distinguirse, y que no causarían confusión entre el público consumidor. Que el Registro ha resuelto casos, que como el presente, y con la misma solicitante ha permitido la coexistencia registral porque evidentemente no causan ninguna confusión para el público consumidor. Que el Registro de marcas aplicó incorrectamente la ley de marcas en este sentido, por cuanto el hecho de contener una misma



clase, varios productos, no significa que deba recharse, per se una solicitud de marca, por considerar que tiene algún grado de similitud con una marca inscrita, sino que el Calificador debe sopesar las características propias de la marca y los productos que va a proteger. Que no se puede inducir a confusiones al público consumidor, ya que si observamos detenidamente el caso, las marcas inscritas “POPS”, CARLOS POPS (CHARLIE POPS), “POPS LIGHT”, son perfectamente distinguibles a la marca “MISTER POPS` SILBAPITO RE-ACIDOS (DISEÑO)”, puesto que las inscritas se identifican fácilmente de la segunda por su presentación gráfica y pronunciación, así como por su elementos adicionales. Tómese en cuenta que mi representada combina su marca denominativa con un diseño o gráfico muy novedoso y llamativo, que aleja aun más cualquier posibilidad de confusión entre el público consumidor.

Respecto a lo alegado por la recurrente, cabe aclarar, que los signos inscritos son: la marca de fábrica “POPS”, registro 37849 y los nombres comerciales “**POPS**” registro 115652, “**CARLOS POPS (CHARLIE POPS)**” registro 77522, y “**POPS LIGHT**” registro 85096, ello, por cuanto la solicitante y apelante se refiere a los signos inscritos como si todos se refiriesen a marcas.

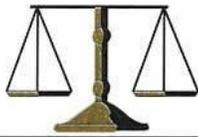
**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA REGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.** Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiséis minutos, cuarenta y siete segundos del veintitrés de octubre de dos mil nueve, debe confirmarse, a tenor de lo establecido en el numeral 8 incisos a) y b), y d), 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 inciso 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 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 “**Mister Pop`s SILBAPITO RE-ACIDOS (DISEÑO)**”, resulta ininscribible al existir identidad de tipo gráfica y fonética con la marca de fábrica inscrita “**POPS**” cuyo titular es la empresa **KELLOGG COMAPNY**, según consta de folio 34 vuelto, y los nombres comerciales inscritos “**POPS**”, “**CARLOS POPS (CHARLIE POPS)**”, y “**POPS LIGHT**”, propiedad de **AMERICAN CREAM CO. INC.**, donde como puede apreciarse, el término que sobresale es “**POPS**”, el cual está contenido en la marca solicitada, de ahí, que los signos cotejados comparten en grado de identidad el vocablo “**POPS**”, que es el elemento predominante y lo que más recordará el consumidor, aunque el distintivo que se aspira inscribir se le antepone la palabra “**Mister**” seguida además de la frase “**SILBAPITO RE-ACIDOS**”, y un diseño, éstas quedan en un plano secundario, ya que el consumidor medio tiende identificar como marca la que tiene carácter distintivo dentro del conjunto, siendo, en la denominación a registrar la palabra “**Pop`s**”. 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 resultan evidentemente 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 del distintivo solicitado, ya que dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en la modalidad de asociación empresarial en el consumidor medio, en relación con los signos inscritos, ya que se intenta proteger productos de una misma naturaleza a los amparados por la marca inscrita “POPS” y a los que se ofrecen en los establecimientos comerciales identificados con el nombre comercial registrado “POPS”, “CARLOS POPS (CHARLIE POPS), y “POPS LIGHT”, los cuales van dirigidos a “*alimentos*”, 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 marcaría

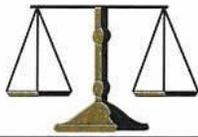
Además, no sólo existe la posibilidad de que pueda coincidir la exposición de los productos en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, sino que podría darse la confusión de ese público, al momento de escoger el producto, ya que el tipo de consumidor es el mismo, dicha situación, conlleva a concluir, que es alta la probabilidad de que los signos sean confundidos. 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...*”.

Así las cosas, este Tribunal comparte lo dicho por el Registro en la resolución impugnada cuando señala que “*(...) existe similitud entre los signos en conflicto y ello impide el registro de de la marca propuesta, pues aceptar su coexistencia registral generaría el riesgo de confusión en el consumidor, por existir un signo similar (...) que podrían tener coincidencia en el lugar de venta o en forma de distribución de los productos (...)*”, toda vez que los productos que distingue la marca inscrita y los que pretende proteger el signo pretendido, y los que se ofrecen en el establecimiento comercial como se indicó supra son de una misma naturaleza “*alimentos*”, razón por la cual desde ese punto de vista, el distintivo marcario solicitado generaría riesgo de confusión con los inscritos. Por lo que considera este Tribunal, que 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 sus productos en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de los distintivos en estudio quebrantaría esa función distintiva que le es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo que goza el titular de los signos ya registrados, 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 8 incisos a), b), y d), en concordancia con el artículo 25 párrafo primero e inciso e), y artículo 66, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 inciso e) 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, no lleva razón la representación de la sociedad apelante **ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL (ARCOR S.A.I.C.)**, cuando manifiesta que *“(…) Consideramos que no se puede inducir a confusiones al público consumidor, ya que si observamos detenidamente el caso, las marcas inscritas “POP`S”, CARLOS POPS (CHARLIE POPS), y “POPS LIGHT” son perfectamente distinguibles a la marca MISTER POP`S SILBAPITO RE-ACIDOS (DISEÑÓ), puesto que las inscritas se identifican fácilmente de la segunda por su representación gráfica y pronunciación; así como por su elementos adicionales”,* pues como se indicara supra, el vocablo que sobresale dentro de los distintivos inscritos es **“POPS”**, el cual está incluido en el signo solicitado, donde el término



predominante también es “**POP`S**”, y no obstante, que el consumidor percibe el signo como un todo, éste suele tomar en cuenta el elemento distintivo dentro del conjunto, siendo, el vocablo indicado, dándose una clara identidad entre éstos.

La sociedad solicitante y apelante, a folio 43 vuelto y 45, hace alusión a determinadas jurisprudencias, a efecto, que se lleve a cabo la inscripción de la marca pretendida, En lo que respecta a este punto, el mismo no se acoge, ya que es importante señalar que, el hecho que la apelante invoque el amparo registral de la marca “**Mister Pop`s SILBAPITO RE-ACIDOS (DISEÑO)**”, utilizando como medio de defensa las jurisprudencias a que hace referencia en los folios citados, no resulta ser un elemento imperativo para acceder a la inscripción solicitada en forma automática, en virtud que se trata de situaciones presentadas con otras circunstancias que no forman parte del caso que nos ocupa, y por ende, se carece de los elementos necesarios para hacer comparaciones, las que en todo caso, resultan improcedentes por tratarse de expedientes independientes.

**QUINTO.** Por lo expuesto, considera este Tribunal, que el autorizarse la inscripción de la marca de fábrica “**Mister Pop`s SILBAPITO RE-ACIDOS (DISEÑO)**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, sería consentir un perjuicio a la sociedades titulares de los signos inscritos, 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 declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de **ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (ARCOR S.A.I.C.)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, quince minutos, cuarenta y cuatro segundos del veintidós de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **Mister Pop`s SILBAPITO RE-ACIDOS (DISEÑO)**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, gestionada por la empresa **ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (ARCOR S.A.I.C.)**.



**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 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, citas normativas y doctrina citadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de **ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (ARCOR S.A.I.C.)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, quince minutos, cuarenta y cuatro segundos del veintidós de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**Mister Pop`s SILBAPITO RE-ACIDOS (DISEÑO)**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, gestionada por la empresa **ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (ARCOR S.A.I.C.)**. 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**