



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0676-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “BAKER’S Since 1780 (DISEÑO)”

COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA., apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2010-2599)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 488 -2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del quince de mayo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco-setecientos tres, en su condición de apoderada especial de la **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento setenta y tres mil novecientos noventa y ocho, domiciliada en San José, Barrio Cuba, de la Iglesia Medalla Milagrosa, cincuenta metros al oeste, Edificio Numar, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y ocho minutos, cuarenta y tres segundos del diez de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de marzo de dos mil diez, la Licenciada Kristel Faith Neurohr, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y tres-cuatrocientos



cuarenta y siete, vecina de Santa Ana, Centro Empresarial Forum, Edificio C, Oficina 1 C1, en su condición de apoderada especial de **KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC**, sociedad constituida de conformidad con las leyes del Estado de Delaware de los Estados Unidos de América, domiciliada Three Lakes Drive, Northfiel, Illinois, Estados Unidos de América, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**BAKER’S Since 1780 (DISEÑO)**” para proteger y distinguir en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, “chocolate para cocinar”.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días seis, siete y ocho de setiembre de dos mil diez, en el Diario Oficial La Gaceta números ciento setenta y tres, ciento setenta y cuatro, y ciento setenta y cinco, y dentro del término de ley, mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de noviembre de dos mil diez, la Licenciada **Guiselle Reuben Hatounain**, en representación de **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó oposición contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BAKER’S (DISEÑO)**”, presentada por la Licenciada **Kristel Fait Neurohr**, en representación de **KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC**, porque su representada tiene la marca “**COCINERO**”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrita bajo el registro **75434**, desde el 30 de abril de 1991, con fecha de vencimiento el 30 de abril del 2011, y la marca “**COCINERO**” en clase 29, inscrita bajo el registro 186283, desde el 6 de febrero del 2009, con fecha de vencimiento el 6 de febrero de 2019, incurriendo en las prohibiciones estipuladas en el artículo 8 inciso a), b) y c) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que mediante resolución de las nueve horas, cuarenta y ocho minutos, cuarenta y tres segundos del diez de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, apoderada de **COMPAÑÍA NUMAR S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**BAKER’S (DISEÑO)**”, en clase 30 internacional; presentada por **KRISTEL***”



FAITH NEUROHR, apoderada especial de KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS, LLC., la cual se acoge. (...)”

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de julio de dos mil once, la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, en representación de la **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó recurso de apelación, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las nueve horas, dieciocho minutos, treinta y dos segundos del seis de julio de dos mil once, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que 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, la invalidez o la nulidad 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acoge los hechos que como probados tiene el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución apelada, indicándose, que por su orden el hecho probado primero y segundo encuentra su sustento de folios 158 al 159, 181, 4, 5, 117, 177 al 178 del expediente.

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar la oposición presentada contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BAKER’S (DISEÑO)**”, la cual acoge, por considerar, que éste y el signo inscrito “**COCINERO**” son gráfica, fonética e ideológicamente diferentes, no se ve la posibilidad de que el consumidor medio llegue a adquirir por error un producto de la marca “**BAKER’S (DISEÑO)**”, creyendo que está adquiriendo un producto de la marca “**COCINERO**” en clase 30.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la recurrente en su escrito de expresión de agravios argumenta, que su representada tiene registrada la marca COCINERO en clase 30 de la nomenclatura internacional para proteger “café, té, cacao, Azúcar, arroz, tapioca, sagú, número 75434 inscrita desde el 30 de abril de 1991, con fecha de vencimiento el 30 de abril del 2011, y la marca COCINERO en clase 29 de la nomenclatura internacional para proteger “carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y vegetales en conserva, congeladas, secas y grasas comestibles, margarina, mantequilla, manteca, frijoles enteros, enlatados y frijoles molinos enlatados, caldos y sopas”, registro número 186283 inscrita el 06 de febrero de 2009, con fecha de vencimiento el 06 de febrero de 2019, se fundamenta en el artículo 8 incisos a), b) y c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Que la traducción de la marca **BAKER’S** al idioma castellano es PANADERO, lo cual es un tipo de cocinero, es decir el Cocinero es el género y PANADERO es la especie, por lo cual no es posible que ambas marcas coexistan registralmente ya que se estaría confundiendo al consumidor acerca del origen empresarial del producto. Que el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece las reglas para calificar la semejanza entre dos marcas, y de acuerdo a éste, es evidente que la marca del solicitante es muy parecida a la de su representada y asimismo los productos a proteger están en la misma clase.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente venido en alzada, este Tribunal tiene por acreditado a folios 1 y 2 vuelto del expediente, que la empresa solicitante pretende inscribir la marca de fábrica y comercio “**BAKER’S Since 1780**”



(DISEÑO)”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir “chocolate para cocinar”, la misma es mixta, formada por una figura geométrica rectángulo, el fondo de éste tiene unos matices de color café, al lado izquierdo un óvalo de color dorado, dentro de éste se encuentra una silueta de una mujer joven de color dorada la cual tiene un pastel en las manos, el cual simula estar caliente, hay humo, seguido al lado derecho está la palabra “BAKER’S” en letras de color dorada, con bordes cafés. Arriba de las letras “ke” se encuentra la inscripción “Since 1780”. La palabra “since” se traduce al castellano “desde”, y el término “Baker” se traduce al castellano en “panadería”, por su parte, la marca de fábrica inscrita “COCINERO”, es denominativa, constituida de una sola palabra. Considera este Tribunal que el elemento predominante del distintivo solicitado es “BAKER’S”, por lo que el cotejo se hace entre “BAKER’S”, y “COCINERO”.

De lo anterior se puede inferir que, desde el punto de vista *gráfico o visual*, la marca de fábrica y comercio solicitada “BAKER’S Since 1780 (DISEÑO)”, frente al signo inscrito “COCINERO” son completamente diferentes aún y cuando el término “BAKER’S”, se traduce como “panadero”, pues como puede observarse del análisis realizado supra, dichos términos *gráficamente* se visualizan distintos, los signos enfrentados no suscitan una idéntica o parecida impresión visual en la mente de los consumidores, por lo que se distinguen lo suficiente para evitar cualquier riesgo de confusión, por lo que no lleva razón la representación de la sociedad apelante cuando indica que “ (...) es evidente e indiscutible que entre ambos signos existe similitud gráfica (...)”.

En cuanto al cotejo *fonético o auditivo*, debe aplicarse la misma premisa que en el cotejo anterior, siendo claro que, la pronunciación del elemento denominativo de la marca pretendida “BAKER’S Since 1780 (DISEÑO)”, que significa “panadero”, y los signos inscritos “COCINERO”, registro 75434 y 186283, es completamente distinta. *Ideológicamente o conceptualmente*, no hay similitud pues el signo solicitado como lo señala la propia sociedad solicitante a folio 2 del expediente, significa en el idioma español “panadero”, persona que se dedica a hacer pan, y el inscrito “cocinero”, que de acuerdo al Diccionario de la Lengua



Española Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Tomo II, Editorial Espasa Calpe, S.A., Madrid, p. 576, se define “*cocinero, ra*” (...) *que cocina (...) persona que tiene por oficio guisar y aderezar los alimentos.*”, como puede apreciarse ideológicamente “**panadero**” y “**cocinero**”, no evocan o transmiten un concepto idéntico o equivalente, por lo que el público consumidor no los va a asociar, de ahí, que este Tribunal no comparte lo dicho por la representación de la sociedad apelante cuando en el escrito de expresión de agravios indica “(...) *no es posible que ambas marcas coexistan registralmente ya que se estaría confundiendo al consumidor acerca del origen empresarial del producto*”, dado que las denominaciones “**BAKER’S Since 1780 (DISEÑO)**” y “**COCINERO**” son diferentes, pues, el consumidor al momento de adquirir los productos que intenta identificar la marca pretendida, no se va a poner a pensar que panadero es un tipo de cocinero, tal y como lo pretende hacer ver la sociedad recurrente en su escrito de agravios, toda vez que éste visualiza el signo de forma directa, sin ponerse a discernir si está frente a un panadero o un cocinero, por lo que no existe posibilidad de confusión alguna.

Partiendo de lo antes expuesto, este Tribunal arriba a la conclusión, que no existe identidad gráfica, fonética e ideológica entre los signos comparados, por lo que la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que hace posible que éste pueda coexistir registralmente junto con el signo inscrito, en virtud de que no existe la probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor, es decir, éste no llega a asociar o a relacionar que los productos que identifica el distintivo solicitado tal y como se desprende de folio 2 del expediente, y los productos que identifican los signos inscritos según se desprende de folio 158 al 153, y 181 vuelto del expediente, puedan tener un mismo origen empresarial, de ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada, cuando señala “(...) *no se advierte la posibilidad de que el consumidor medio llegue a adquirir por error un producto de la marca “BAKER’S (DISEÑO)”, creyendo que está adquiriendo un producto de la marca “COCINERO” en clase 30*”, y no considera de recibo lo que indica la sociedad recurrente, cuando señala que “(...) *por lo cual no es posible que ambas marcas coexistan registralmente ya que se estaría*



confundiendo al consumidor acerca del origen empresarial del producto.

QUINTO. Así las cosas, al no existir identidad gráfica, fonética e ideológica, y riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal encuentra procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las nueve horas, cuarenta y ocho minutos cuarenta y tres segundos del diez de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la oposición planteada por la empresa indicada, y se acoja la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“BAKER’S Since 1780 (DISEÑO)”**, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por **KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC**.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las nueve horas, cuarenta y ocho minutos cuarenta y tres segundos del diez de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la oposición planteada por la empresa indicada, y se acoja la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“BAKER’S Since 1780 (DISEÑO)”**, en clase



30 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por **KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC**. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.33

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. MARCA Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.42.55