



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0846- TRA-PI-510-11

Oposición a la inscripción de la Marca “DEL FOGON”

SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A y QUALA S.A, apelantes

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2004-789 (2004-4736, 2004-5418)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 504-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las quince horas diez minutos del diecisiete de mayo de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número uno seiscientos setenta y nueve novecientos sesenta, apoderada especial de la sociedad **QUALA SOCIEDAD ANÓNIMA**, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad uno seiscientos noventa y cuatro seiscientos treinta y seis, apoderado especial de la compañía **SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas treinta y cinco minutos nueve segundos del veintinueve de abril de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dos de febrero de dos mil cuatro, por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la compañía **SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A**, organizada y existente bajo las leyes de Suiza domiciliada en 1800 Vevey, Cantón de Vaud, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio **DEL FOGÓN** en clase 29 internacional para proteger y distinguir *“Legumbres , frutas y setas en conserva, secas y cocidas, carne, aves de corral,*



caza, pescado y productos alimenticios provenientes del mar, todos estos productos también bajo la forma de extractos, de sopas, de gelatinas, de pastas para untar, de conservas, de platos cocinados, congelados o deshidratados, mermeladas, huevos, leche, crema de leche, mantequilla, queso y otras preparaciones hechas a partir de leche incluídas en esta clase, sustitutos de leche, bebidas a base de leche, yogurt, leche de soya y otras preparaciones a partir de soya incluídas en esta clase, aceites y grasas comestibles, preparaciones proteínicas para la alimentación hechas a base de uno o más de los productos incluídos en esta clase, sustitutos de crema para el café y /o te, productos de salchichonería, mantequilla de maní, sopas, concentrados de sopas, caldos, cubitos para hacer caldos, consomés”.

SEGUNDO. Que en memorial recibido el 30 de junio de 2004, el señor Dionisio Segura Hernández apoderado especial de **DERIVADOS DE MAIZ ALIMENTICIO S.A (INVESTIGACIÓND E TECNOLOGÍA AVANZADA S.A)** presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**DEL FOGÓN**”, en clase 29 internacional, tramitado bajo el expediente número 2004-4736 para proteger y distinguir: “*Chicharrones, papas tostadas, plátanos, semillas tostadas, tortillas tostadas; carne, pescado, aves y caza; tacos congelados a base de carne y / o pollo, extractos de carne; frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas; jaleas mermeladas; huevos, lecho y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas, encurtidos.*”(Expediente acumulado)

TERCERO. Que en memorial recibido el 22 de julio del 2004, el señor Manuel Peralta Volio, en su condición de apoderado especial de **QUALA, SOCIEDAD ANÓNIMA,** presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**DEL FOGÓN (DISEÑO)**”; en clase 29 internacional, tramitado bajo el expediente número 2004-5418 para proteger y distinguir: “*Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.*” (Expediente acumulado)



CUARTO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso el licenciado Dionisio Segura Hernández, apoderado especial de la empresa **DERIVADOS DEL MAÍZ ALIMENTICIO S.A** y el Licenciado Manuel Peralta Volio, apoderado especial de la compañía **QUALA SOCIEDAD ANÓNIMA**. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas treinta y cinco minutos nueve segundos del veintinueve de abril de dos mil once. resolvió “(...) *I. Se acoge la oposición planteada por el apoderado de **DERIVADOS DE MAIZ ALIMENTICIO S.A (INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA AVANZADA S.A)** contra la solicitud de inscripción de la marca “DEL FOGÓN” en clase 29 bajo el expediente 2004-789, presentada por **SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ** la cual se deniega. Asimismo se declara sin lugar la oposición presentada por el apoderado de la empresa **QUALA S.A.** **II. Se acoge la inscripción de la marca “DEL FOGON” en las clase 29 presentada por **DERIVADOS DE MAIZ ALIMENTICIO S.A (INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA AVANZADA S.A)**, bajo el expediente número 2004-4736, **III. Se rechaza la solicitud de inscripción del expediente 2004-5418 en clase 29 presentada por **QUALA SOCIEDAD ANÓNIMA.**”*****

QUINTO. Que la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la sociedad **QUALA SOCIEDAD ANÓNIMA**, y el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, apoderado especial de la compañía **SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ** presentaron recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas treinta y cinco minutos nueve segundos del veintinueve de abril de dos mil once.

SEXTO. 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 Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca:

1) **DEL FOGON**, bajo el registro número 114841, titular **INVESTIGACION DE TECNOLOGÍA AVANZADA S.A DE C.V**, para proteger en clases 30 internacional: *“Tortillas, masa de maíz y derivados de maíz, café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas; todo tipo de pastelería, repostería y confitería, helados, comestible; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo”*. (Ver folios 200 a 201 del expediente administrativo)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se demostró la notoriedad de la marca **DEL FOGON (DISEÑO)**, de la empresa **QUALA SOCIEDAD ANÓNIMA**.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, procedió a acumular los expedientes correspondientes a las solicitudes de inscripción tramitadas bajo los expedientes números 789-04 relativo a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“DEL FOGÓN”**, en clase 29 internacional presentada por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ**, a la cual le fueron interpuestas dos oposiciones, una por parte del Licenciado Dionisio Segura Hernández en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DERIVADOS DEL MAÍZ ALIMENTICIO S.A** y la otra parte del Licenciado Manuel Peralta Volio en su condición de



Apoderado Especial de la empresa **QUALA S.A**; el expediente N° **4736-04** , que es solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**DEL FOGON**”, en clase 29 internacional presentada por la empresa **DERIVADOS DE MAIZ ALIMENTICIO S.A**; y el expediente N° **5418-04** que es solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Del Fogón (DISEÑO)**”, en clase 29 internacional , presentada por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en su condición de Apoderado Especial de la **QUALA ,S.A.** (**Ver Voto N° 415-2010 del Tribunal Registral Administrativo folios 265 a 274 del expediente**).

En el presente caso el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la oposición presentada por el apoderado de la empresa **QUALA S.A** y rechazó la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ** al considerar “*Desde el punto de vista gráfico se determina que las palabras “DEL FOGÓN” es el elemento denominativo predominante que se encuentra contenido tanto en la marca inscrita como en los signos solicitados y desde el punto de vista gráfico los signos en conflicto son iguales, lo que hace que exista similitud en la percepción visual de las mismas, Desde el punto de vista fonético al derivarse de una estructura gramatical casi idéntica en todos los casos, las palabras “EL FOGÓN, se pronuncian exactamente igual, entonces se concluye que el impacto sonoro de los signos en estudio, al ser escuchados por el consumidor es el mismo(...) Asimismo debe considerarse en el plano ideológico tanto la marca inscrita como las marcas solicitadas cuentan con “Fogón”: “Lugar de las cocinas para guisar y asar(...) Según lo expuesto por la doctrina y jurisprudencia citada, considera este Registro que el elemento predominante en las marcas en conflicto es el denominativo y el figurativo resulta secundario y no afecta en la percepción del consumidor como para poder confundir una marca con otra a pesar de pertenecer a la misma clase y proteger los mismos productos como es en el caso del signo bajo examen “DEL FOGON (DISEÑO) presentado por el oponente de la sociedad QUALA SOCIEDAD ANONIMA, que a pesar de contar con un diseño, este incluye las palabras Del Fogón como el elemento predominante incluido en los demás signos bajo examen...”*”



La apoderada de la compañía **QUALA SOCIEDAD ANÓNIMA**, indica en su escrito de apelación, que su representada es la titular de la marca notoria “DEL FOGÓN”, por lo que merece especial protección registral, además de que cuenta con registros internacionales de la marca y que es evidente la similitud entre la marca solicitada y la de su representada. Por su parte el apoderado de la compañía **SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ**, indica que las marcas tanto la solicitada por su representada **DEL FOGON** y la marca inscrita en clase 30 no existe riesgo de confusión, las marcas distinguen productos que son de distinta naturaleza ya que la inscrita distingue productos lácteos y productos de origen animal en clase 29, por lo que se puede apreciar que se trata de productos muy diferentes de forma tal que el consumidor no los confundirá entre sí, siendo que dichos productos protegidos por ambas marcas son comercializados mediante canales de distribución distintos

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO. Es importante señalar que respecto a los agravios de la oponente y apoderada de la compañía **QUALA S.A** relativos a la notoriedad de la marca de su representada, se ha de indicar al igual que lo hizo el a quo, que la recurrente no presenta prueba que acredite esa característica. Al respecto el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos el cual dispone:

Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”,*

Tal y como lo indica la norma señalada, no se demostró con la prueba aportada, ninguno de los elementos preceptuados en ese numeral para tener por acreditada la notoriedad, razón por la cual los agravios de la apelante deben ser rechazados por carecer de fundamento legal



alguno. Tómese en cuenta que no demuestra la extensión de su conocimiento en el sector pertinente, la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, requisitos indispensables para adquirir esa condición. Recuérdese que la prueba debe de ser valorada en su conjunto y lo aportado apenas significa un pequeño indicio, como lo son las imágenes certificadas sobre la página de internet de Quala S.A, imagen certificada sobre el registro colombiano de la marca DEL FOGÓN, copia certificada de publicidad de los productos identificados con la marca DEL FOGON (DISEÑO), copias certificadas de facturas de productos identificados con la marca DEL FOGON (DISEÑO), originales de los diferentes empaques que utilizan los productos identificados con la marca DEL FOGON (DISEÑO), la cual no es suficiente para la adquisición de ese beneficio, misma que fue valorada por el Registro a quo, llegando a la misma conclusión.

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los agravios expuestos por el apoderado de la compañía **SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ** y a efecto de resolver su sustento, y superado el escollo de la notoriedad, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de



los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia las marcas bajo examen, en lo que corresponde a esta oposición son las siguientes:

MARCA SOLICITADA

SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A,

CLASE 29

“DEL FOGÓN”

“Legumbres , frutas y setas en conserva, secas y cocidas, carne, aves de corral, caza, pescado y productos alimenticios provenientes del mar, todos estos productos también bajo la forma de extractos, de sopas, de gelatinas, de pastas para untar, de conservas, de platos cocinados, congelados o deshidratados, mermeladas, huevos, leche, crema de leche, mantequilla, queso y otras preparaciones hechas a partir de leche incluídas en esta clase, sustitutos de leche, bebidas a base de leche, yogurt, leche de soya y otras preparaciones a patir de soya incluídas en esta clase, aceites y grasas comestibles, preparaciones proteínicas para la alimentación hechas a base de uno o más de los productos incluídos en esta clase, sustitutos de crema para el café y /o te, productos de salchichonería, mantequilla de maní, sopas, concentrados de sopas, caldos, cubitos para hacer caldos, consomés”.

MARCA SOLICITADA

OPONENTE

QUALA S.A

CLASE 29



DEL FOGÓN (DISEÑO)

“carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.

MARCA INSCRITA

OPONENTE DERIVADOS DE MAÍZ ALIMENTICIO S.A

INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA AVANZADA S.A

CLASE 30

“DEL FOGÓN”

Registro 1114841

“Tortillas, masa de maíz y derivados de maíz, café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas; todo tipo de pastelería, repostería y confitería, helados, comestible; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo.

Al realizar el cotejo se determina una estructura gramatical idéntica en ambos casos, las palabras **DEL FOGÓN (DISEÑO)** como marca inscrita y **DEL FOGÓN** como marca solicitada se pronuncian exactamente igual por lo que el impacto sonoro de ambos signos al ser escuchados por el consumidor es el mismo. Igual situación se da en el aspecto gráfico de la parte denominativa de ambas marcas, con lo que se determina que estamos ante marcas idénticas.

Los productos que desea proteger la marca solicitada por **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A**, en clase 29 internacional son *“Legumbres , frutas y setas en conserva, secas y cocidas, carne, aves de corral, caza, pescado y productos alimenticios provenientes del mar, todos estos productos también bajo la forma de extractos, de sopas, de gelatinas, de pastas para untar, de conservas, de platos cocinados, congelados o deshidratados, mermeladas, huevos, leche, crema de leche, mantequilla, queso y otras preparaciones hechas a partir de*



leche incluídas en esta clase, sustitutos de leche, bebidas a base de leche, yogurt, leche de soya y otras preparaciones a partir de soya incluídas en esta clase, aceites y grasas comestibles, preparaciones proteínicas para la alimentación hechas a base de uno o más de los productos incluídos en esta clase, sustitutos de crema para el café y /o te, productos de salchichonería, mantequilla de maní, sopas, concentrados de sopas, caldos, cubitos para hacer caldos, consomés". Por su parte la marca inscrita en clase 30 internacional protege: *"Tortillas, masa de maíz y derivados de maíz, café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas; todo tipo de pastelería, repostería y confitería, helados, comestible; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo"*. Como se puede notar ambos signos aunque protegen productos en diferente clase, se refieren a productos relacionados por ser comestibles, preparados de uso común, nótese que la marca inscrita en clase 30 internacional, incluye productos lácteos como helados y de origen animal.

Por estas razones los productos de ambos signos pueden entremezclarse en anaqueles de supermercados y el consumidor puede confundirse pensando que ambas marcas tienen el mismo origen empresarial, por lo que procede proteger la marca inscrita y al consumidor de conformidad con el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el artículo 8 inciso a) de la citada Ley, denegando la inscripción del signo solicitado.

Nótese que el artículo 89 citado en su párrafo final establece: *"Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí, por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo"*, por lo que no procede el agravio indicado por el Licenciado Brenes al folio 434 en el sentido de que se trata de productos en clases diferentes, la marca inscrita debe de protegerse del riesgo de confusión, que objetivamente se da por la relación de los productos y la identidad de los usuarios.



Hecho el ejercicio anterior, y aplicada la normativa citada, este Tribunal arriba a la conclusión tal y como lo expresó el Registro de Propiedad Industrial en la resolución recurrida, que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque da lugar, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar los recursos de apelación presentados por la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la sociedad **QUALA SOCIEDAD ANÓNIMA**, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras apoderado especial de la compañía **SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas treinta y cinco minutos nueve segundos del veintinueve de abril de dos mil once la que en este acto se confirma y acoger la inscripción de la marca “**DEL FOGÓN**” en clase 29 presentada por **DERIVADOS DEL MAIZ ALIMENTICIO S.A (INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGIA AVANZADA S.A)**.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar los recursos de apelación presentados por la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la sociedad **QUALA SOCIEDAD ANÓNIMA**, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras apoderado especial de la compañía **SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas treinta y cinco minutos nueve



segundos del veintinueve de abril de dos mil once la que en este acto se confirma, acogiendo la inscripción de la marca “**DEL FOGÓN**” en clase 29 presentada por **DERIVADOS DEL MAIZ ALIMENTICIO S.A (INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGIA AVANZADA S.A)**. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.