

Expediente N° 2008-0421-TRA-PI

Oposición a registro de marca de comercio RELLENISIMO, CLASE 32

KRAFT FOODS HOLDING INC, opositor apelante

Registro de la Propiedad Industrial

Expediente de origen N° 2004-0000263

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 660 -2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con veinte minutos del diecinueve de noviembre de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, cédula 9-012-480, en su condición de apoderado especial de **KRAFT FOODS HOLDING INC**, sociedad domiciliada en Illinois, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta minutos y diecisiete segundo del veintiuno de mayo de dos mil ocho.

RESULTANDO

- I.** En fecha 13 de enero de 2004, la señora **Ana Cristina Sáenz Aguilar**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, cédula 1-643-172, en calidad de apoderada generalísima de la compañía **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.**, presentó solicitud de la marca de comercio “**RELLENISIMO**” para proteger y distinguir “*cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas, pudiendo usarlas en todo tamaño y colores*” en clases 32 internacional.

- II.** Que mediante escrito de fecha 4 de mayo de 2004, el señor Fernán Vargas Rohrmoser, mayor, casado, abogado, cédula número 1-227-995, en su doble condición de apoderado especial de **Nabisco de Nicaragua S.A. y Kraft Foods Holdings Inc.**, presentó oposición contra la marca solicitada, argumentando en síntesis: a.- que sus representadas son propietarias en Costa Rica de la marca de fábrica y de comercio **RELLENITAS**, en Clase 30, inscrita desde el 27 de agosto de 1996. b.- que existe una similitud gráfica importante entre la marca **RELLENITAS** y la que se pretende inscribir **RELLENISIMO**, lo cual induciría a error y confusión al público consumidor. c.- que debe considerarse que los productos identificados por la marca **RELLENITAS** se venden exitosamente en el mercado desde hace varios años y que **KRAFT FOODS HOLDINGS INC.**, es la segunda empresa de mayor importancia en el mercado mundial de la producción de alimentos y bebidas, dando lugar a que la empresa solicitante pueda verse beneficiada por tal confusión. d.- que si bien es cierto los productos a proteger por la solicitante no tienen relación directa con los de su representada, los mismos se venden y distribuyen en los mismos lugares comerciales, quedando siempre patente el riesgo de confusión. e.- que existe además similitud ideológica entre las marcas que se recuerdan por lo tanto en forma análoga, por lo que pueden llegar a confundirse.
- III.** Que en resolución de las ocho horas con cuarenta y cinco minutos y diecisiete segundo del veintiuno de mayo de dos mil ocho el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor No. 7472, Convenio de París, Acuerdo de los ADPIC, se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado especial de **NABISCO DE NICARAGUA S.A. y KRAFT FOODS HOLDINGS INC.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **RELLENISIMO**, en clase 32 internacional, presentada por **ADVENCED** (sic) **TOTAL MERKETING SYSTEM INC.**, la cual se **ACOGE**”.*

IV. En fecha 11 de junio de 2008, el representante de **KRAFT FOODS HOLDING INC.** interpone recurso de revocatoria y apelación en subsidio en contra de la resolución final antes indicada, argumentando no siendo controversia la similitud gráfica y fonética entre ambas marcas, el hecho de que los productos a proteger por la solicitante no tienen relación directa con los de su representada, los mismos se venden y distribuyen en los mismos lugares comerciales dando lugar a un riesgo de confusión.

V. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. Hechos probados. Se acoge el hecho que como probado indica el Registro, y que se encuentra a folio 63 del expediente.

SEGUNDO. Hechos no probados. No se ha demostrado que la marca “rellenitas” sea una marca notoria o famosa en el sector de productos alimenticios.

TERCERO. Alegatos del apelante. El argumento central del apelante es que el simple hecho de que las marcas confrontadas estén en clases diferentes de la Nomenclatura Internacional, no significa que las mismas puedan coexistir. Asimismo al proteger ambos signos los mismos productos alimenticios, se pueden relacionar entre sí por estar dirigidos al mismo tipo de consumidor y venderse en los mismos establecimientos comerciales, de

forma que la inscripción de la marca **RELLENISIMO** contraviene la Ley de Marcas y su Reglamento por ser ambas marcas similares y existir un riesgo de confusión al subsistir la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor de los productos o servicios.

CUARTO. Posibilidad de coexistencia de marcas similares. En el caso en cuestión no ha sido controversial la similitud de la marca inscrita con la solicitada. Lo controversial ha sido si procede o no la inscripción de una marca similar en el caso de que se refieran a productos dirigidos a un mismo consumidor a través de los mismos canales de distribución, en este caso, productos alimenticios. La Ley de Marcas prohíbe la inscripción de signos por razones intrínsecas, porque contravienen alguna prohibición de las establecidas en el artículo 7 de la citada Ley, o por razones extrínsecas, específicamente por afectar derechos legítimos de terceros, tal y como se desprende del artículo 8 de ese mismo cuerpo normativo. Para ese efecto deben darse dos condiciones, la primera es que los signos sean similares ya sea gráfica, fonética o ideológicamente, como lo es en el caso en cuestión, y la segunda es que ambas distingan los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos, de forma que puedan causar confusión al público consumidor, ya que son susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca o signo distintivo.

En el caso de análisis, estamos ante signos evocativos que hacen referencia a algo relleno, haciendo alusión a ciertas características del producto que le son simpáticas o atractivas de alguna forma al consumidor. La importancia de esto radica en que el consumidor va a hacer la asociación de dicha calidad de forma directa a las características a esperar del producto a consumir. En el caso de galletas, es bien sabido que parte del atractivo que pueda tener para el consumidor es que tengan un “relleno” especial que aumente su sabor y lo distinga, la situación es diferente para las bebidas, ya que el término no parece ser evocativo de ninguna cualidad que pueda esperarse del producto, pasando mas bien a ser un nombre de fantasía, salvo lo que corresponda a que la botella o envase esté “rellenisimo” de una bebida que sea atractiva a adquirir. De primera impresión, lo que evoca el término relativo

a un “relleno” es muy diverso en ambos casos. Esta diferencia se da en la mente del consumidor, dada la dramática diferencia entre los productos alimenticios en cuestión, uno, el inscrito, relacionado con galletas de algún tipo de harina, destinadas a calmar el apetito por sólidos de carbohidratos, y el otro, el solicitado, llamado a calmar otra necesidad específica, como es la sed de consumir líquidos.

De esta forma, los productos analizados a pesar de ser alimenticios, satisfacen necesidades suficientemente diferenciadas que permiten distinguir los productos que protegen y eliminan el riesgo de confusión para el consumidor medio. La similitud de las marcas no constituye un elemento que tienda a asociar los productos, especialmente porque el carácter evocativo de las marcas se dirige a cualidades diversas y diferenciadas. De esta forma no existe posibilidad relevante de una confusión de carácter directo de las marcas por su parecido, ya que los productos que protegen son diversos.

QUINTO. Elementos para aplicar el régimen de excepción de confusión indirecta de marcas. No existen tampoco elementos suficientes para pensar en la posibilidad relevante de una confusión indirecta de las marcas, tal y como se señala en el fallo No. 248:819 de la Corte Suprema de Justicia, citado por el autor Jorge Otamendi, que sería cuando: *“concurren circunstancias especiales que demuestren la posibilidad de confusión entre los productos para evitar que el público pueda ser inducido a engaño sobre la procedencia o el origen de los productos que adquiere, con la posibilidad consiguiente de que algún comerciante o industrial aproveche ilícitamente los frutos de la actividad y prestigios ajenos”*. (Derecho de Marcas, Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, cuarta edición, 2002, p.164). Esta posibilidad de confusión indirecta es de carácter excepcional, ya que el registro en una clase en principio, no es equivalente al registro en otras o en todas las clases. Debe tratarse de productos notoriamente vinculados entre sí por su función, aplicación o destino, por lo que como doctrina de excepción se aplica únicamente a casos debidamente probados, de lo contrario terminaría siendo igual registrar una marca para un producto en una clase que en todas, el quiebre del principio de la especialidad es de carácter

excepcional. El mero hecho de que se trate de alimentos que se venden en los mismos negocios no es suficientemente relevante para otorgar esta protección excepcional por los argumentos antes indicados.

La doctrina normalmente han incluido dentro de la hipótesis para aplicar esta protección excepcional que se trate del mismo género de productos, la misma materia prima, partes y accesorios, uso conjunto como en el caso de puertas y ventanas de vidrio, o la misma finalidad específica, o la venta en el mismo negocio. No obstante, la venta en el mismo negocio como fundamento único de confusión ha perdido vigencia por las modalidades recientes del comercio, a la existencia de grandes supermercados, entre otros.

De igual forma, el hecho de que los productos sean distribuidos a través de los mismos establecimientos, no implica que ellos vayan a ser colocados uno al lado del otro, sino se colocarán normalmente en espacios diferentes, uno de bebidas y otro de galletas por lo que no habrá peligro de que el público pueda pensar que los mismos productos provienen de la misma casa productora, en este caso de la línea de productos fabricados por **NABISCO** o de **KRAFT FOODS HOLDING INC.**

SEXTO. Lo que debe ser resuelto. De todo lo considerado anteriormente, se concluye que no existe motivo por el cual se deba rechazar el registro del signo propuesto como marca, por lo que se debe de declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y a la vez confirmar la resolución venida en alzada.

SÉTIMO. Agotamiento de la vía administrativa. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos veinticinco de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y dos del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo No n30363-J del 2 de mayo del 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **KRAFT FOODS HOLDING INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cuarenta minutos y diecisiete segundo del veintiuno de mayo de dos mil ocho, la cual se confirma. 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.**—

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

Dr. Pedro Suárez Baltodano



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

Inscripción de la Marca

TE.Oposición a la Inscripción de la marca

TNR: 00.42.55