
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0050-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO:
“BLEN-A-KERN”**

**INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN’S y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN
COMANDITA POR ACCIONES, apelante**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-8357

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0135-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y cuatro minutos del ocho de abril de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, titular de la cédula de identidad 1-0679-960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN’S y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, con domicilio en Kilómetro 6.5 Carretera al Atlántico, zona 18, Guatemala, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:32:08 horas del 25 de noviembre de 2021.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 13 de octubre de 2020, la abogada Monserrat Alfaro Solano, cédula de identidad 1-1149-0188, vecina de Sabanilla de Montes de Oca, en su condición de apoderada especial de la empresa **INDUKERN, S.A.** sociedad constituida y existente en el territorio de España con domicilio en: Parc Empresarial Mas Blau II-Alta Ribagorza, 6-8 08820-El Prat de Llobregat (Barcelona), España, presentó solicitud de inscripción del signo **BLEND-A-KERN**, como marca de fábrica y comercio, para proteger y distinguir, en clases 1, 29 y 30 en **clase 1:** aditivos químicos para uso alimenticio, enzimas para uso en alimentos y bebidas, proteínas para la industria alimentaria, emulsionantes para su uso en la fabricación de alimentos, conservantes químicos de alimentos; en **clase 29:** extractos de algas para uso alimenticio; y en **clase 30:** extractos de levadura para la alimentación humana, sales minerales para conservar los alimentos.

Según consta en la cronología del expediente, el 17 de mayo de 2021 se presentó transferencia de la marca indicada a la empresa KERN PHARMA, S.L., con domicilio en Venus, n.º 72, Polígono Industrial Colón II, Terrassa, Barcelona, España, representada por la abogada María Laura Valverde Cordero, traspaso que quedó asentado el 26 de mayo de 2021.

Una vez publicados los edictos que anuncian la solicitud de inscripción de la marca citada, el 28 de junio de 2021 la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN'S y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES**, presentó oposición contra la marca solicitada y alegó que su representada tiene registradas una serie



de marcas dentro de las cuales se encuentra como una de las

principales y además: EL CAPITAN BY KERN`S, registro 288971; TE KERN`S CERO, registro 287246; KERN`S BIO, registro 280930; EL MUNDO KERN`S registro 279294; KERN`S JUNIOR (diseño), registro 273006; KERN`S TOTAL, registros 267320 y 267650; KETCHUP KERN`S CON TODO (señal), registro 263462; KERN`S, ASI ME GUSTAN LOS VEGETALES (señal), registro 264735; KERN`S A TU LADO NATURALMENTE (señal), registro 264305; KERN`S VIDA, registros 249157 y 249158; entre otras.

Según la oponente, el signo solicitado reproduce las marcas registradas de su representada de conformidad con lo que indica el artículo 8 incisos a) y e) de la Ley de marcas y otros signos distintivos; aunque el signo contiene otros elementos, estos son secundarios y subordinados a la palabra KERN; en español, el signo propuesto significa MEZCLAR UN KERN. El consumidor que tenga estas marcas de frente en el mercado no podrá diferenciarlas. La fuerza atractiva de la palabra KERN, informa acerca del origen de los productos y podría provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, que los productos de la marca nueva emanan del mismo fabricante de la marca preexistente, lo que da un aprovechamiento indebido de la reputación de la opositora. Entre los signos de su representada y el que se pretende inscribir existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por cuanto las denominaciones comparten un 98 por ciento de sus elementos, y, además, pretende proteger productos relacionados.

Mediante resolución final dictada a las 08:32:08 horas del 25 de noviembre de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la oposición presentada y acogió la inscripción de la marca solicitada, basado en el principio de especialidad al considerar que se trata de signos que protegen productos no relacionados entre sí, porque el mercado al que van dirigidos los productos es muy diferente al de los productos protegidos por las marcas inscritas, por lo que no existe posibilidad de

confusión entre ellas, pues un consumidor que quiera adquirir un producto alimenticio final, no será confundido en adquirir materias primas para la elaboración de alimentos como los pretendidos por la marca solicitada.

Inconforme con lo resuelto, la abogada Marianella Arias Chacón, en la condición indicada, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. El criterio del Registro para rechazar la oposición presentada por su representada es incorrecto por cuanto se presenta riesgo de confusión indirecta de marcas, el consumidor creerá que los productos tienen un origen común o un mismo fabricante, debido al parecido existente entre las marcas para el mismo producto, productos similares o complementarios. Si se registra la marca solicitada se perjudica tanto a su representada como a los consumidores.
2. Su representada es dueña en Costa Rica de una serie de marcas que indica en un cuadro comparativo.
3. Un somero análisis de los signos distintivos basta para evidenciar la clara similitud entre los signos BLEND-A-KERN / KERN´S, lo que genera una obvia asociación que realizará el consumidor final, el cual inevitablemente considerará que los productos tienen un origen común. El Registro indicó erróneamente que “a pesar de que algunos de los productos de las marcas inscritas proceden contener las materias primas para elaborar los productos alimenticios de las marcas inscritas, lo cierto es que se trata de productos no relacionados”, pero esta manifestación ya relaciona los productos, por lo que omitir ello conlleva a una resolución que violentaría los derechos de su representada.
4. Es inevitable que se incurra en una confusión indirecta; el solicitante está utilizando como base para su marca el elemento denominativo y preponderante del registro previo de su representada.

5. Aunque el signo contiene otros elementos estos son secundarios y subordinados a la palabra KERN; el término “BLEND” en idioma español significa mezclar, por lo que el signo propuesto es “MEZCLAR UN KERN”. El consumidor que tenga estas marcas de frente en el mercado no podrá diferenciarlas. La fuerza atractiva de la palabra KERN, informa acerca del origen de los productos y podría provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos de la marca nueva emanan del mismo fabricante de la marca preexistente, lo que da un aprovechamiento indebido de la reputación de la opositora.

6. Entre los signos de su representada y el que se pretende inscribir existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por cuanto las denominaciones comparten un 98% de sus elementos. Además, existe conexión competitiva entre los productos por tratarse de productos intercambiables, complementarios y que se ubican en los mismos anaqueles.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos a nombre de la empresa **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN’S Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES**, los siguientes signos:

i. Marca de fábrica y comercio **Té Kern’s CERO**, registro 287246, inscrita el 26 de marzo de 2020, vigente hasta el 26 de marzo de 2030, para proteger y distinguir en clase 30: bebidas a base de té light (folios 17 y 18 del legajo digital de apelación).

- ii. Marca de fábrica y comercio  , registro 273006, inscrita el 30 de julio de 2018, vigente hasta el 30 de julio de 2028, para proteger y distinguir en clase 29: carne, pescados, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas, encurtidos; en clase 30: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería, confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para hornear, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo; y en clase 32: cervezas, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, jarabes y otros preparados para hacer bebidas, alimentos en forma licuable para ser ingeridos como bebidas, polvo de licuación para bebidas instantáneas, sea a base de productos naturales o sintéticos, cualquier mezcla o combinación de las mismas, productos vitamínicos a base de chocolate como bebidas (folios 19 y 20 del legajo digital de apelación).
- iii. Marca de fábrica **KERN'S VIDA**, registro 131375, inscrita el 14 de febrero de 2002, y vigente hasta el 14 de febrero de 2032, para proteger y distinguir en clase 30: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería, confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para hornear, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo (folios 21 y 22 del legajo digital de apelación).
- iv. Marca de fábrica **KERN'S**, registro 70347, inscrita el 1 de agosto de 1989, vigente hasta el 1 de agosto de 2029, para proteger y distinguir en clase 32: bebidas no alcohólicas, zumos de frutas, jarabes, extractos y esencias para hacer las mismas (folios 23 y 24 del legajo digital de apelación).



- v. Marca de fábrica y comercio  registro 234880, inscrita el 30 de abril de 2014, vigente hasta el 30 de abril de 2024, para proteger y distinguir en clase 32: bebidas no alcohólicas a base de té (folios 25 y 26 del legajo digital de apelación).
- vi. Marca de fábrica y comercio **KI KERN'S**, registro 222338, inscrita el 2 de noviembre de 2012, y vigente hasta el 2 de noviembre de 2022, para proteger y distinguir en clase 32: bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, cerveza, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas (folios 27 y 28 del legajo digital de apelación).
- vii. Marca de fábrica y comercio **KERN'S FRUCTO**, registro 138498, inscrita el 13 de mayo de 2003, vigente hasta el 13 de mayo de 2023, para proteger y distinguir en clase 30: café, té, cacao, sucedáneos del café, bebidas preparadas hechas con café, té, o cacao, productos vitamínicos a base de chocolate como bebidas; y en clase 32: cervezas, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, jarabes y otros preparados para hacer bebidas, alimentos en forma licuable para ser ingeridos como bebidas, polvo de licuación para bebidas instantáneas, sea a base de productos naturales o sintéticos, cualquier mezcla o combinación de las mismas, productos vitamínicos a base de chocolate como bebidas (folios 29 y 30 del legajo de apelación).
- viii. Marca de fábrica y comercio **KERN'S DEFENSE** registro 215167,, inscrita el 13 de enero de 2012, vigente hasta el 13 de enero de 2022, para proteger y distinguir en clase 32: 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 la misma (folios 31 y 32 del legajo digital de apelación).

ix. Marca de fábrica **KERN'S LA CRIOLLA**, registro 131377, inscrita el 14 de febrero de 2002, vigente hasta el 14 de febrero de 2032, para proteger y distinguir en clase 29: carne, pescados, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas, encurtidos; en clase 30: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería, confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para hornear, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo; y en clase 32: cervezas, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, jarabes y otros preparados para hacer bebidas, alimentos en forma licuable para ser ingeridos como bebidas, polvo de licuación para bebidas instantáneas, sea a base de productos naturales o sintéticos, cualquier mezcla o combinación de las mismas, productos vitamínicos a base de chocolate como bebidas (folios 33 a 35 del legajo digital de apelación).

x. Marca de fábrica **KERN'S FRUCO**, registro 138499, inscrita el 13 de mayo de 2003, vigente hasta 13 de mayo de 2023, para proteger y distinguir en clase 30: café, té, cacao, sucedáneos del café, bebidas preparadas hechas con café, té, o cacao, productos vitamínicos a base de chocolate como bebidas; y en clase 32: cervezas, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, jarabes y otros preparados para hacer bebidas, alimentos en forma licuable para ser ingeridos como bebidas, polvo de licuación para bebidas instantáneas, sea a base de productos naturales o sintéticos, cualquier mezcla o combinación de las mismas,

productos vitamínicos a base de chocolate como bebidas (folios 38 y 39 del legajo digital de apelación).

- xi.** Marca de fábrica **KERN'S SUN TEA**, registro 138492, inscrita el 13 de mayo de 2003, vigente hasta el 13 de mayo de 2023, para proteger y distinguir en clase 30: té y bebidas a base de té de distintos sabores (folios 40 y 41 del legajo digital de apelación).
- xii.** Marca de fábrica y comercio **EL CAPITÁN BY KERNS**, registro 288971, inscrita el 29 de mayo de 2020, vigente hasta el 29 de mayo de 2030, para proteger y distinguir en clase 32: jugo de vegetales con almeja (folios 42 y 43 del legajo digital de apelación).
- xiii.** Marca de fábrica y comercio **CHOCO KERN'S**, registro 232823, inscrita el 10 de enero de 2014, vigente hasta el 10 de enero de 2024, para proteger y distinguir en clase 32: bebidas en las que uno de sus ingredientes es chocolate (folios 44 y 45 del legajo digital de apelación).
- xiv.** Marca de fábrica **KERN'S**, registro 57918, inscrita el 10 de octubre de 1980, vigente hasta el 10 de octubre de 2030, para proteger y distinguir en clase 30: café, té, cacao y sustitutos del café, harina y preparaciones hechas de cereales, pan, galletas y repostería, miel, levadura y polvo para hornear, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, incluyendo salsas de tomate y especias (folios 46 y 47 del legajo digital de apelación).
- xv.** Señal de publicidad comercial **KERN'S A TU LADO NATURALMENTE**, registro 264305, inscrita el 7 de agosto de 2017, para promocionar bebidas no alcohólicas, zumos de frutas, jarabes, extractos y esencias para hacer las mismas, en relación con el registro 70347 (folios 48 y 49 del legajo digital de apelación).
- xvi.** Marca de fábrica **KERN'S JUNIOR**, registro 148271, inscrita el 30 de junio de 2004, vigente hasta el 30 de junio de 2024, para proteger y distinguir en clase

32: cervezas, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, jarabes y otros preparados para hacer bebidas, alimentos en forma licuable para ser ingeridos como bebidas, polvo de licuación para bebidas instantáneas, sea a base de productos naturales o sintéticos, cualquier mezcla o combinación de las mismas, productos vitamínicos a base de chocolate como bebidas (folios 52 y 53 del legajo digital de apelación).

xvii. Marca de fábrica **KERN´S ESCOLAR**, registro 138494, inscrita el 13 de mayo de 2003, vigente hasta el 13 de mayo de 2023, para proteger y distinguir en clase 30: café, té, cacao, sucedáneos del café, bebidas preparadas hechas con café, té, o cacao, productos vitamínicos a base de chocolate como bebidas; y en clase 32: cervezas, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, jarabes y otros preparados para hacer bebidas, alimentos en forma licuable para ser ingeridos como bebidas, polvo de licuación para bebidas instantáneas, sea a base de productos naturales o sintéticos, cualquier mezcla o combinación de las mismas, productos vitamínicos a base de chocolate como bebidas (folios 54 y 55 del legajo digital de apelación).

xviii. Señal de publicidad comercial **EL MUNDO KERN´S**, registro 279294, inscrita el 16 de mayo de 2019, para promocionar café, té, cacao y sustitutos del café, harina y preparaciones hechas de cereales, pan, galletas y repostería, miel, levadura y polvo para hornear, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, incluyendo salsas de tomate y especias, en relación con la marca KERN´S, registro 57918 (folios 56 y 57 del legajo digital de apelación).

xix. Marca de fábrica y comercio **KERN´S TOTAL**, registro 267320, inscrita el 24 de noviembre de 2017, vigente hasta el 24 de noviembre de 2027, para proteger y distinguir en clase 29: carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbre en conserva, congeladas,

secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles (folios 58 y 59 de legajo digital de apelación).

xx. Señal de publicidad comercial **KETCHUP KERN'S CON TODO**, registro 263462, inscrita el 18 de julio de 2017, para promocionar salsa de tomate, con relación a la marca KERN'S (DISEÑO) registro 194553 (folios 60 y 61 del legajo digital de apelación).

xxi. Marca de fábrica y comercio **KERN'S VIDA**, registro 249157, inscrita el 8 de enero de 2016, vigente hasta el 8 de enero de 2026, para proteger y distinguir en clase 29: carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles (folios 62 y 63 del legajo digital de apelación).

xxii. Señal de publicidad comercial **KERN'S ALIMENTA TUS GANAS DE SENTIRSE BIEN!**, registro 187102, inscrita el 23 de febrero de 2009, para promocionar bebidas no alcohólicas, zumos de frutas, jarabes, extractos y esencias para hacer bebidas (entiéndase esencias para hacer bebidas a las que se indican anteriormente), relacionada con el registro 70347 de la marca KERN'S (folios 64 y 65 del legajo digital de apelación).

xxiii. Marca de fábrica y comercio **KERN'S SUN TEA**, registro 230579, inscrita el 18 de octubre de 2013, vigente hasta el 18 de octubre de 2023, para proteger y distinguir en clase 30: té, té helado (folios 66 y 67 del legajo digital de apelación).

xxiv. Marca de fábrica y comercio **GUT! KERN'S**, registro 222339, inscrita el 2 de noviembre de 2012, vigente hasta el 2 de noviembre de 2022, para proteger y distinguir en clase 32: bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes,

cerveza, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas (folios 68 y 69 del legajo digital de apelación).

Kern's

- xxv.** Marca de fábrica y comercio **Kern's** registro 22700, inscrita el 29 de abril de 1960, vigente hasta el 29 de abril de 2030, para proteger y distinguir en clase 29: frutas en conserva, jamones, gelatina, jugo de tomate; en clase 30: frutas en conserva, jamones, gelatinas, jugos de tomate, salsa de tomate, salsa de chile, sirope de mesa, vinagre blanco y cidra de vinagre; y en clase 32: sirope de mesa para bebidas (folios 70 y 71 del legajo digital de apelación).
- xxvi.** Marca de fábrica y comercio **KERN'S POWER**, registro 215107, inscrita el 13 de enero de 2012, vigente hasta el 13 de enero de 2022, para proteger y distinguir en clase 32: 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 (folios 72 y 73 del legajo digital de apelación).
- xxvii.** Marca de fábrica y comercio **KERN'S TOTAL**, registro 267650, inscrita el 11 de diciembre de 2017, vigente hasta el 11 de diciembre de 2027, para proteger y distinguir en clase 32: bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, cerveza, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas (folios 74 y 75 del legajo digital de apelación).
- xxviii.** Marca de fábrica **KERN'S COCO-RICO**, registro 131882, inscrita el 5 de marzo de 2002, y vigente hasta el 5 de marzo de 2022, para proteger y distinguir en clase 29: jaleas, mermeladas y conservas o a base de coco; en clase 30: tortas, pastelería, confitería, helados, todos con coco a base de coco; y en clase 32: bebidas no alcohólicas, así como alimentos en forma licuable para ser ingeridos como bebidas, a base de coco (folios 76 y 77 del legajo digital de apelación).

xxix. Señal de publicidad comercial **NO ES SOLO UN NÉCTAR ES KERN'S**, registro 187104, inscrita el 23 de febrero de 2009, para promocionar bebidas no alcohólicas, zumos de frutas, jarabes, extractos y esencias para hacer bebidas (entiéndase esencias para hacer bebidas como las mencionadas anteriormente), en relación con la marca KERN'S registro 70347 (folios 78 y 79 del legajo digital de apelación).

xxx. Señal de publicidad comercial **KERN'S SU MARCA DE CONFIANZA**, registro 138491, inscrita el 13 de mayo de 2003 para proteger productos alimenticios (folios 80 y 81 del legajo digital de apelación).

xxx. Marca de fábrica y comercio **CHOCO FRUTS KERN'S**, registro 232824, inscrita el 10 de enero de 2014, vigente hasta el 10 de enero de 2024, para proteger y distinguir en clase 32: bebidas de néctar de frutas con chocolate (folios 82 y 83 del legajo digital de apelación).

xxxii. Marca de fábrica **KERN'S KOOL FRUT**, registro 138493, inscrita el 13 de mayo de 2003, vigente hasta el 13 de mayo de 2023, para proteger y distinguir en clase 32: cervezas, ale, porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, jarabes y otros preparados para hacer bebidas, alimentos en forma licuable para ser ingeridos como bebidas, polvo de licuación para bebidas instantáneas, sea a base de productos naturales o sintéticos, cualquier mezcla o combinación de las mismas (folios 84 y 85 del legajo digital de apelación).

xxxiii. Marca de fábrica y comercio **KERN'S BIO**, registro 280930, inscrita el 16 de julio de 2019, vigente hasta el 16 de julio de 2029, para proteger y distinguir en clase 32: bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas siropes, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas folios 88 y 89 del legajo digital de apelación).



xxxiv. Marca de fábrica y comercio registro 194553, inscrita el 14 de setiembre de 2009, vigente hasta el 14 de setiembre de 2029, para proteger y distinguir en clase 30: salsa de tomate (folios 90 y 91 del legajo digital de apelación).

xxxv. Marca de fábrica y comercio **KERN'S VIDA**, registro 249158, inscrita el 8 de enero de 2016, vigente hasta el 8 de enero de 2026, para proteger y distinguir en clase 32: cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas (folios 92 y 93 del legajo digital de apelación).

xxxvi. Señal de publicidad comercial **ES MAS QUE UN NECTAR, ES KERN'S !**, registro 187103, inscrita el 23 de febrero de 2009, para promocionar bebidas no alcohólicas, zumos de frutas, jarabes, extractos y esencias para hacer bebidas (entiéndase que esencias para hacer bebidas se refiere a todas las anteriores); relacionada con la marca KERN'S registro 70347 (folios 94 y 95 del legajo digital de apelación).



xxxvii. Marca de fábrica y comercio registro 234368, inscrita el 21 de marzo de 2014, vigente hasta el 21 de marzo de 2024, para proteger y distinguir en clase 32: bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, cerveza, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas (folios 96 y 97 del legajo digital de apelación).

xxxviii. Señal de publicidad comercial **KERN'S, ASÍ SI ME GUSTAN LOS VEGETALES**, registro 264735, inscrita el 25 de agosto de 2017, para

promocionar bebidas no alcohólicas de vegetales, jarabes de vegetales, extractos y esencias para hacer las mismas de vegetales, en relación con la marca KERN'S, en clase 32, registro 70347 (folios 98 y 99 del legajo digital de apelación).

xxxix. Marca de fábrica y comercio **KERN'S TOMATINA**, registro 132496, inscrita el 4 de abril de 2002, vigente hasta el 4 de abril de 2022, para proteger y distinguir **en clase 29**: tomatinas (folios 123 y 124 del legajo digital de apelación).

2. Las siguientes marcas tienen finalizado su plazo de vigencia:



i. Marca de fábrica  registro 49531, inscrita el 15 de julio de 1975, vigente hasta el 15 de julio de 2020, para proteger y distinguir en **clase 32**: néctar de manzana (folios 36 y 37 del legajo digital de apelación).



ii. Marca de fábrica  registro 49526, inscrita el 15 de julio de 1975, vigente hasta el 15 de julio de 2020, para proteger y distinguir en **clase 32**: néctar de melocotón (folios 50 y 51 del legajo digital de apelación).

3. Según consta de la certificación RNPDIGITAL-538055-2022, emitida a las 18:08:35 horas del 18 de marzo de 2022, la marca de fábrica y comercio **BLEND-A-KERN**, solicitada por la representación de la empresa **INDUKERN S.A.**, en clases 1, 29 y 30 de la nomenclatura internacional, se traspasó a la empresa **KERN PHARMA, S.L.**, y así quedó asentada el 26 de mayo de 2021 (folios 121 y 122 del legajo digital de apelación).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos 7978 de 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas) y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de

un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten esas denominaciones, sin desmembrarlas; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). 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 hubiera entre ellos.

El artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual, es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos: palabras, frases, dibujos, etiquetas cualquier otro elemento, lo que se configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Así las cosas, y en atención al caso bajo examen, se analiza el distintivo marcario propuesto en aplicación del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, se efectúa el cotejo entre el signo solicitado y el signo inscrito desde el contexto gráfico, fonético e ideológico.

En relación con lo anterior, se observa que la marca propuesta es **BLEND-A-KERN**, en clases 29 y 30 y los signos inscritos, propiedad de la empresa Industrias Alimenticias Kern's y Compañía Sociedad en Comandita por Acciones, son los siguientes:

- i. En clase 29:  ; KERN'S LA CRIOLLA; KERN'S TOTAL; KERN'S VIDA;  ; KERN'S COCO RICO; KERN'S TOMATINA.

ii. En clase 30: TÉ KERN'S CERO;  ; KERN'S VIDA; KERN'S FRUCTO; KERN'S LA CRIOLLA; KERN'S SUN TEA; KERN'S; KERN'S

ESCOLAR;  ; KERN'S COCO RICO; .

iii. En clase 32:  ; KERN'S;  ; KI KERN'S; KERN'S FRUCTO; KERN'S DEFENSE; KERN'S LA CRIOLLA; EL CAPITÁN BY KERN'S; CHOCO KERN'S; KERN'S JUNIOR; KERN'S ESCOLAR; GUT!

KERN'S;  ; KERN'S POWER; KERN'S TOTAL; KERN'S COCO RICO; CHOCO FRUTS KERN'S; KERN'S KOOL FRUT; KERN'S

BIO; KERN'S VIDA; .

iv. Señal de publicidad comercial: KERN'S A TU LADO NATURALMENTE; EL MUNDO KERN'S; KÉTCHUP KERN'S CON TODO; KERN'S ALIMENTA TUS GANAS DE SENTIRTE BIEN!; NO SOLO ES UN NÉCTAR, ES KERN'S; KERN'S SU MARCA DE CONFIANZA; ES MÁS QUE UN NÉCTAR, ES KERN'S; KERN'S, ASÍ SI ME GUSTAN LOS VEGETALES;

Desde una visión en conjunto, el signo marcario solicitado **BLEND-A-KERN** se compone de tres palabras, cada una de ellas divididas por un guion; estas se encuentran escritas en una tipografía especial de color negro y contiene el término **KERN**, propio de las marcas y señales de publicidad inscritas. La marca pedida se

acompaña de otros términos: **BLEND-A**, que no le agregan la distintividad necesaria. La palabra **KERN** en el signo solicitado no pasa desapercibida para el consumidor medio, destinatario de los productos, el cual se confundirá con el componente de los signos inscritos **KERN´S**, toda vez que, desde el punto de vista gráfico o visual, al estar incluido el elemento verbal **KERN** íntegramente en los signos inscritos, le resta capacidad distintiva a la marca que se pretende registrar.

Desde el punto de vista fonético o auditivo, al estar contenido en su totalidad el elemento distintivo **KERN** en los signos registrados, estos guardan una dicción o sonido muy similar, lo que puede igualmente llevar al consumidor promedio o a los competidores a un riesgo de confusión o de asociación empresarial.

En el contexto ideológico o conceptual, los signos evocan una misma idea en cuanto al concepto de la palabra **KERN**, la cual traducida del idioma inglés al español significa “núcleo”, situación que puede inducir al consumidor a creer que la marca solicitada es una derivación de los signos inscritos.

Del análisis anterior, se concluye que de conformidad con el artículo 24 inciso c) de la Ley de marcas, las semejanzas gráfica, fonética e ideológica, entre los signos cotejados tienen más peso que las diferencias.

Realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las semejanzas entre ellos, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad. Con respecto a ello, el artículo 24 del Reglamento citado dispone:

Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]

e) 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.

Las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir productos o servicios; y, por otro lado, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrado con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen el signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas de repetida cita.

En el contexto de lo anterior, se observa que en el presente asunto el signo solicitado pretende proteger productos relacionados con los protegidos por los signos inscritos, como lo son: aditivos químicos para uso alimenticio, enzimas para uso en alimentos y bebidas, proteínas para la industria alimentaria, emulsionantes para su uso en la fabricación de alimentos, conservantes químicos de alimentos; extractos de algas para uso alimenticio; extractos de levadura para la alimentación humana, sales minerales para conservar los alimentos, la marca solicitada pretende la protección. Por su parte, los signos inscritos protegen igualmente productos alimenticios como los siguientes: bebidas no alcohólicas, bebidas a base de té, zumos, siropes, jugos, cervezas, aguas, café, té, chocolate, harinas, pan, galletas, reposterías, miel, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsa, especias, cacao, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, aceites, grasas comestibles, huevos, leche, productos lácteos, confituras, tomatinas, entre otros.

Es criterio de este Tribunal que muchos de los productos protegidos con los signos registrados pueden contener las materias primas que pretende proteger la marca solicitada, de manera que al ser todos los productos de carácter alimenticio, estos pueden estar expuestos en los mismos canales de distribución, puestos de venta y dirigidos al mismo tipo de consumidor, al punto que este pueda establecer un vínculo entre los signos en conflicto. El hecho de que los signos sean semejantes desde el ámbito visual, fonético e ideológico, generaría un alto grado de confusión en el público consumidor puesto que podría pensar que el titular de los distintivos registrados sacó al mercado una línea de productos en clases 1, 29 y 30 de la nomenclatura internacional, con el signo **BLEND-A-KERN**, lo que podría causar riesgo de confusión y asociación empresarial entre los consumidores o competidores, situación que impide la coexistencia pacífica de los signos a nivel registral y en el mercado.

Por lo anterior, considera este órgano colegiado que la representación de la empresa opositora y apelante lleva razón en sus agravios al indicar que el signo distintivo solicitado **BLEND-A-KERN**, presenta una evidente similitud con los signos inscritos, ello porque efectivamente el distintivo propuesto se centra en la palabra **KERN**, contenida en su totalidad en los signos registrados.

Conforme a los argumentos expuestos y llevado a cabo el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita frente a los distintivos inscritos, este Tribunal considera que la marca propuesta no cuenta con la carga diferencial que le otorgue aptitud distintiva; existe la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y de asociación empresarial entre los signos cotejados y de permitirse la inscripción de la marca objeto de análisis, se quebrantaría lo estipulado en los artículos 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y 24 incisos a), c) y e) de su reglamento.

En el presente caso resulta de interés indicar al Registro de la Propiedad Intelectual, que cuando se presente un traspaso o cambio de nombre durante el trámite de la solicitud, debe procurar que estos actos queden plasmados de alguna manera dentro del expediente principal, así como de forma clara en el contenido de la resolución; esto debido a que en cada expediente debe constar un registro de todas las actuaciones para que en esta sede o en la sede judicial, quien consulte el expediente tenga certeza de lo que ha sucedido. En este caso, solamente consta una referencia muy escueta al inicio de la resolución final, por lo que fue necesario consultar la cronología del expediente para comprender el apersonamiento de la nueva apoderada especial.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Debido al riesgo de confusión y asociación empresarial en que pueden incurrir los consumidores o competidores, este Tribunal debe dar protección a las marcas registradas y rechazar el signo solicitado, por lo que se declara con lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la empresa opositora y apelante contra la resolución final venida en alzada, la que en este acto se revoca; se acoge la oposición planteada por la empresa apelante y se deniega la solicitud de la marca de fábrica y comercio **BLEND-A-KERN**, en clases 1, 29 y 30 de la nomenclatura internacional, presentada por la empresa **INDUKERN S.A.** cuyo actual titular es **KERN PHARMA S.L.**

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN´S y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:32:08

horas del 25 de noviembre de 2021, la que en este acto **se revoca**. Se acoge la oposición planteada por la empresa mencionada, y se **deniega** la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio BLEND-A-KERN, en clases 1, 29 y 30 de la nomenclatura internacional, presentada por la empresa INDUKERN S.A. (actualmente KERN PHARMA S.L.). Sobre lo resuelto en este caso, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J, 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/05/2022 04:42 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 01/06/2022 08:40 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 01/06/2022 08:43 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 01/06/2022 08:22 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 01/06/2022 09:02 AM

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33