
RESOLUCION FINAL

EXPEDIENTE 2023-0008-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA "ATKINS"

SIMPLY GOOD FOODS USA, INC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-4670)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0098-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta minutos del nueve de marzo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora **Marianella Arias Chacón**, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad: 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la compañía **Simply Good Foods USA, Inc.**, sociedad organizada conforme a las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 1225 17TH Street, Suite 1000, Denver, CO 80202, Estados Unidos de América, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:28:56 horas del 10 de noviembre de 2022.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por documento presentado en línea el 02 de junio de 2022, la señora **Marianella Arias Chacón**, en su condición de

apoderada especial de la compañía **Simply Good Foods USA, Inc.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio "**ATKINS**", para proteger y distinguir en clase 30 internacional: Pastas; acompañamientos/guarniciones envasadas compuestas principalmente de pasta y salsas, platos de pasta y salsas preparadas; mezcla de pan; barras listas para comer a base de granos, a base de avena, a base de chocolate, a base de cereal y a base de granola; chocolate; barras de chocolate; confites; barras de caramelo; barras de caramelo nutricionales; tazas de mantequilla de maní; nueces cubiertas de chocolate; racimos de nueces de caramelo; galletas; batidos; galletas a base de trigo; pan crujiente; muesli; alimentos portátiles preparados, frescos, refrigerados y congelados que se sostienen en la mano mientras se comen, a saber, sándwiches enrollados/ envueltos, burritos, sándwiches, sándwiches para el desayuno, dulces y salados envueltos en masa, y alimentos envueltos en masa que consisten en un envoltorio a base de masa con rellenos principalmente de carnes, aves, pescados, frutas, dulces, verduras, queso, huevos y especias.

Mediante resolución dictada a las 10:28:56 horas del 10 de noviembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción del signo, por considerar que es inadmisibles por derechos de terceros conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, por encontrarse inscrita la marca



, registro 224177.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **Simply Good Foods USA, Inc.**, interpuso recurso de apelación contra lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

1. Las marcas en conflicto pueden coexistir en el mercado, en virtud de la especialidad y el público al que van dirigidos sus productos, que tiene necesidades diferentes. Se trata de signos que protegen y comercializan productos distintos, no representan riesgo de confusión para el público consumidor y tienen diferencias gráficas que permiten su coexistencia registral.

2. Su representada es una empresa líder en el área de alimentos nutricionales que permite a sus clientes tener una dieta balanceada con alimentos preparados. Mientras que la marca inscrita comercializa principalmente dulces y caramelos. Los productos son muy específicos y diferentes, al igual que el consumidor al que se dirigen.

3. Si bien las marcas presentan similitud fonética, tienen diferencias gráficas que hacen inexistente la confusión para el consumidor. La marca ATKINS tiene suficiente carácter distintivo, novedoso y original para ser registrada, y debido a su naturaleza no puede inducir en error al consumidor.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la siguiente marca:



1.  , registro 224177, inscrita desde el 11 de enero de 2013, vigente hasta el 11 de enero de 2023, titular: ATKINSON CANDY COMPANY, para proteger y distinguir **en clase 30 internacional:** Café, té, arroz (cocido), pastas, pizzas, tortillas, pan, sándwiches, bocadillos o emparedados, tacos, productos de pastelería y de confitería, flan, helados; mieles, mostaza;

ketchup, salsas (condimentos), mezclas de especias, preparaciones o mezclas con harinas de cereales. (folios 19 y 20 legajo digital de apelación)

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD. Resulta necesario, hacer notar que la resolución recurrida contiene un error en el considerando quinto, específicamente en el “cotejo ideológico”, por cuanto se indicó que el signo registrado protege productos cosméticos, lo cual no corresponde al listado de productos en clase 30 de la nomenclatura internacional, sin embargo, se considera como un error material, que no afecta lo resuelto o causa indefensiones por cuanto el análisis de la resolución se llevó a cabo utilizando las listas correctas de productos, por lo que 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 (en adelante Ley de marcas) y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquieren en el mercado. 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.

La legislación marcaría enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir, en este sentido el artículo 8 de la Ley de marcas determina:

Artículo 8º- **Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, ... 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 estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, ... 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, ... anterior.

[...]

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo, y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

- a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

- b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

[...]

Visto lo anterior, resulta necesario confrontar los signos marcarios en conflicto para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado tal que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación que pueda provocar un conflicto marcario, el que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto, todo lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas.

En atención a lo anterior, se procede a cotejar la marca propuesta y el signo inscrito:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
<p>ATKINS</p>	
<p>CLASE 30: Pastas; acompañamientos/ guarniciones envasadas compuestas principalmente de pasta y salsas, platos de pasta y salsas preparadas; mezcla de pan; barras listas para comer a base de granos, a base de avena, a base de chocolate, a base de cereal y a base de granola; chocolate; barras de chocolate; confites; barras de caramelo; barras de caramelo nutricionales; tazas de mantequilla de maní; nueces cubiertas de chocolate; racimos de nueces de caramelo; galletas; batidos; galletas a base de trigo; pan crujiente; muesli; alimentos portátiles preparados, frescos, refrigerados y congelados que se sostienen en la mano mientras se comen, a saber, sándwiches enrollados/ envueltos, burritos, sándwiches, sándwiches para el desayuno, dulces y salados envueltos en masa, y alimentos envueltos en masa que consisten en un envoltorio a base de masa con rellenos principalmente de carnes, aves, pescados, frutas, dulces, verduras, queso, huevos y especias.</p>	<p>CLASE 30: Café, té, arroz (cocido), pastas, pizzas, tortillas, pan, sándwiches, bocadillos o emparedados, tacos, productos de pastelería y de confitería, flan, helados; mieles, mostaza; ketchup, salsas (condimentos), mezclas de especias, preparaciones o mezclas con harinas de cereales.</p>

A nivel gráfico, la marca propuesta es denominativa, formada por el término “**ATKINS**”, mientras que el signo registrado es mixto, en su parte figurativa o diseño, posee una estrella en color amarillo, y en medio de esta un listón en color azul bordeado en blanco que contiene la palabra “**ATKINSON’S**”, escrita en letras blancas con borde amarillo.

Aun cuando la marca inscrita incluye un diseño, lo que llama primordialmente la atención del consumidor es la parte denominativa, que resulta ser el elemento de mayor percepción, por lo que al realizar la comparación se determina que la marca del apelante se encuentra inmersa en su totalidad en el signo registrado, lo cual puede generar que los consumidores piensen que las marcas provienen de un mismo origen empresarial, por lo que existe riesgo de confusión y de asociación empresarial indebida.

En el cotejo fonético, en la articulación del término “**ATKINS**” y “**ATKINSON´S**”, poseen gran similitud, solo se diferencian en la terminación “**SON´S**”, por lo que al oído del consumidor sonarán prácticamente igual.

Ideológicamente, “**ATKINS**” y “**ATKINSON´S**” son términos de fantasía, por tanto no presentan similitud ideológica.

Una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico, este órgano de alzada concluye que los signos presentan más semejanzas que diferencias, por lo que de coexistir en el mercado se podría incurrir en riesgo de confusión y asociación empresarial.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a Ley de marcas indica en su inciso 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.”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

En el presente caso, realizado el estudio de los productos que protegen los signos en conflicto, se determina que la marca solicitada pretende proteger iguales productos o productos relacionados a los del listado de la marca inscrita, los cuales se pueden encontrar en los mismos locales comerciales y hasta anaqueles, por ser de idéntica naturaleza. Así, al coincidir en el objeto de protección, el consumidor puede confundirse en su elección, por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad marcaria, aducido por el recurrente.

El apelante señaló en sus agravios, que su representada es una empresa líder en el área de alimentos nutricionales que sus productos permiten una dieta balanceada con alimentos preparados, mientras que la marca inscrita comercializa dulces y caramelos, sin embargo, este Tribunal rechaza este agravio, ya que al realizar el estudio para determinar la posible inscripción de un signo, se debe valorar el listado de productos tal y como fue solicitado, y no la forma en que se comercializan los productos que se pretenden proteger con la marca solicitada.

De conformidad con las anteriores consideraciones, es que se rechazan los agravios expresados por el apelante, y se concluye que la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con el signo registrado

SEXO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Marianella Arias Chacón**, en condición de apoderada especial de la compañía **Simply Good Foods USA, Inc.**, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la señora **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la compañía **Simply Good Foods USA, Inc.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:28:56 horas del 10 de noviembre de 2022, la que en este acto **SE CONFIRMA**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: Marca registrada o usada por tercero
TG: Marcas inadmisibles
TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: Marcas inadmisibles por derecho de terceros
TNR: 00.41.36

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: Marcas inadmisibles
TG: Propiedad Industrial
TR: Protección de la propiedad intelectual
Registro de marcas y otros signos distintivos
TNR: 00.41.55