



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-1385-TRA-PI**

**Oposición a la marca de fábrica y comercio “FRUTA KOOL KIDZ (DISEÑO)**

**KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 12002-07)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 522-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** Goicoechea, a las nueve horas treinta minutos del tres de octubre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos treinta y tres cuatrocientos trece, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diecisiete horas cuatro minutos con veintidós segundos del ocho de setiembre de dos mil nueve.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el doce de setiembre de dos mil nueve, la licenciada Karla Villalobos Wong, mayor, soltera, vecina de San José, con cédula de identidad número uno mil treinta y seis trescientos setenta y cinco, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **S M JALEEL & COMPANY** una sociedad organizada bajo las leyes de Trinidad y Tobago, domiciliada en Otaheite Industrial Estate, South Oropouche, San Fernando, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y



comercio en clase 32 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir “*Jugos de frutas; bebidas carbonatadas con sabor a fruta; bebidas no alcohólicas; preparaciones para hacer bebidas no alcohólicas*”

**SEGUNDO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de diciembre de dos mil ocho, el Licenciado Manuel Peralta Volio, en su calidad de apoderado especial de la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A. y de PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, presentó oposición contra la inscripción solicitada y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de enero de dos mil nueve el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco en su condición de apoderado especial de la empresa **KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS, LLC**, presentó oposición contra la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diecisiete horas cuatro minutos con veintidós segundos del ocho de setiembre de dos mil nueve, resolvió “*(...) Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A. y de PRODUCTORA LA FLORIDA S.A y se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS, LLC contra la solicitud de inscripción del distintivo “FRUTA KOOL KIDZ (DISEÑO) en clase 32 internacional, presentada por SM JALEEL & COMPANY LTD la cual se deniega.*”

**CUARTO.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el treinta de setiembre de dos mil nueve, el apoderado de la empresa **KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC**, presentó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada.



**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, 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 la Juez Ureña Boza; y,**

### **CONSIDERANDO**

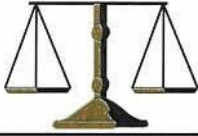
**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Como hechos probados se enlistan los siguientes:

Que la empresa **KRAFT FOODS BRANDS LLC.**, tiene inscrita la siguiente marca en el Registro de la Propiedad Industrial.

- 1) Registro de la marca de fábrica y comercio KOOL-AID, en clase 32 internacional, bajo el Registro número 15248, para proteger Bebidas no alcohólicas y preparaciones para hacer las mismas. (Ver folios 451 a 453 del expediente)

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter y de relevancia para la resolución de este proceso.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO Y ALEGATOS SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA.** El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida venida en alzada, indicó que “(...) *El signo FRUTA KOOL KIDZ (DISEÑO) para proteger y distinguir en clase Jugos de frutas; bebidas carbonatadas con sabor a fruta;*



*bebidas no alcohólicas; preparaciones para hacer bebidas no alcohólicas en clase 32 y siendo que es precisamente la palabra “FRUTA” la que lleva el peso fonético en el signo solicitado, además de que es dicho término el que resalta dentro del signo solicitado, es por esto que la marca solicitada contiene elementos literarios descriptivos, que relacionados a los productos que intenta proteger en clase 32, los hace carentes de distintividad ya que la marca propuesta manifiesta en forma directa la naturaleza de los productos a proteger, por lo que resulta descriptiva de cualidades, para los productos que pretende proteger, generando la idea al consumidor, que los productos identificados están elaborados a base de “frutas”. Así es criterio de este Registro que la marca carece de distintividad, puesto que no permite individualizar los productos que distingue, por lo cual incumple la función esencial de que toda marca debe poseer (...) de este modo la marca solicitada se ubica en las prohibiciones contenidas por el artículo 7 inciso d) y g) de la Ley de Marcas, motivo por el cual debe ser acogida la oposición presentada...”*

Por su parte el apoderado de la opositora y apelante en su memorial presentado el día veinticuatro de julio de dos mil ocho, argumentó en el recurso de apelación planteado que la marca de su representada Kool-Aid fue inventada en Estados Unidos en el año 1927, que en los últimos años ésta marca ha sido líder en la categoría de bebidas refrescantes en polvo, siendo sus sabores clásicos colita, fresa, uva, ponche tropical, naranja y cereza, que su representada cuenta con los registros de la marca Kool- Aid en países tales como Australia, Etiopía, Estados Unidos, Colombia, Francia, México, Panamá, China, y que la marca está representada en gran cantidad de países alrededor del mundo, demostrando que la marca Kool- Aid es notoriamente conocida, alegando que no se puede permitir que terceras personas se vean beneficiadas con dicha notoriedad, argumentó además que el registro de la marca “Fruta Kool Kidz (Diseño) a nombre de SM Jaleel & Company LDT, atenta contra los derechos de su representada, por la evidente identidad gráfica, fonética e ideológica, siendo que la sociedad solicitante está tratando de confundir al consumidor y atribuirse el beneficio de la imagen de las marcas de su representada, al presentar una



marca idéntica a las ya conocidas por esta, además que la marca Kool-Aid cumple con los requisitos que exige la ley para las marcas notorias y que al ser famosa y notoria se le debe dar la protección que una marca de este tipo merece .

**CUARTO. SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS.** Sobre la concurrencia de la notoriedad de las marcas, es importante destacar prima facie, lo que la doctrina ha señalado al respecto:

*“...para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación”* (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393),

La obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, tiene su fundamento basado en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No 7978 de 06 de enero del 2000, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, el artículo 8 inciso e) que dispone:

***“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:*

*(...)*

*e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.”*

De la norma transcrita, y de la que a continuación se indicará, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación. En ese sentido el artículo 44 de la misma ley de cita, establece al igual que el anterior la protección de las marcas notorias al decir:

*“ (...) La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.*

*El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o*



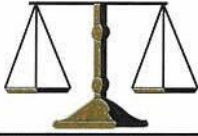
*semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona”.*

Habiéndose establecido con claridad, los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria y el desarrollo que han tenido sus principios reguladores, de seguido, conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad. Al respecto, el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en forma enunciativa, lo siguiente:

**“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”,*

Es conveniente, que los factores apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A



los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

*“4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;*

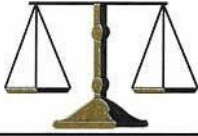
*5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;*

*6. el valor asociado a la marca.”*

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Industrial deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, el Registro de Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella. Bajo esta tesis, en el voto No. 246-2008, de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008, este Tribunal dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

*“...La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una*





*marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar.*

*Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva...”.*

**QUINTO. SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD DE LA MARCA DE LA EMPRESA RECURRENTE.** En el presente asunto, la parte oponente alegó la notoriedad de su marca como medio para su defensa, aportando suficiente documentación para probar su dicho, prueba que avala este Tribunal. De los documentos aportados como prueba, este Tribunal constata que las mismas están relacionadas con la propaganda y publicidad de la marca **“KOOL-AID “ (Diseño)** que protege productos de la clase 32 , constando a folios 574 a 584 un reporte de las marcas registradas a nivel mundial, sumando más de cien países alrededor del mundo aportando además certificados de registro, además aporta prueba abundante sobre la publicidad de la marca Kool Aid, según esa publicidad la marca trascendió fronteras y que la marca **“KOOL-AID “ (Diseño)** fue inventada en Nebraska, Estados Unidos en el año de 1927 por Gerard y Edwin Perkins.

Las marca **“KOOL-AID “(Diseño)** cuenta con una serie de registros por todo el mundo y sus puntos de venta son localizables en cada uno de los países, según se determina de la relación de la prueba indicada por el oponente visible a folios 574 a 584 del expediente.

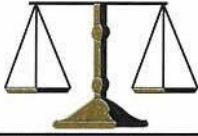
Es así como este Tribunal a través de la prueba aportada, ha podido determinar que la marca **“KOOL-AID (DISEÑO)**, no solo han dejado demostrada su antigüedad y exclusividad en el mercado, sino también su notoriedad. Recordemos que el nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca no solamente nace por su inscripción en el Registro, sino



también por su uso anterior y así lo dispone la doctrina al decir: *“El principio de prioridad en el uso es el que ha prevalecido en las etapas iniciales del sistema de marcas. Conforme a este principio, el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus productos.* (Fernández-Nóvoa Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Gómez-Acebo & Pombo, Abogados. Madrid- Barcelona. 2004),

En el caso que se discute, el recurrente no solo ha demostrado la antigüedad en el uso de la marca **“KOOL-AID (DISEÑO)**, y que data desde varios años antes a su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, posición que le permite aún más reclamar su signo y a impedir que sin su consentimiento, un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, sino también, a través de la amplia publicidad en diversos medios de comunicación como son, revistas, catálogos, periódicos, sistema de internet, los registros del signo en diversos países del mundo coincidentes con los diferentes locales ubicados en distintos países donde se expenden los productos, han permitido la extensión de su conocimiento al público consumidor, exigencias que conforme al artículo 45 de la Ley de Marcas, constituyen criterios para que el operador jurídico pueda determinar la notoriedad de la marca opuesta, pudiendo el recurrente por lo consiguiente, oponerse a la inscripción de la marca solicitada por la empresa **S M JALEEL & COMPANY**.

Así las cosas, todos estos elementos llevan claramente a identificar a la marca **“KOOL-AID (DISEÑO)**, como una marca notoriamente reconocida por el público consumidor en diversos países y por esa razón, este Tribunal acoge los agravios expuestos por el apelante en ese sentido y como tal, debe otorgársele la protección que por esa condición le confiere la normativa marcaria, resolviendo revocar parcialmente en cuanto a este punto la resolución recurrida venida en alzada.



De lo que se infiere que, el derecho de una marca deriva no solamente de la inscripción, sino también estriba, en quién tiene mejor derecho sobre la misma por el hecho de haberla usado con anterioridad, posición que le permite a quien tiene mejor derecho, impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, de ahí que el derecho de exclusiva que goza un titular de una marca inscrita también la ostenta quien tiene un mejor derecho sobre la marca no inscrita, por haber tenido un uso.

Así las cosas, todos estos elementos llevan claramente a identificar a la marca “**KOOL-AID (DISEÑO)**”, como una marca notoriamente reconocida por el público consumidor en varios países, para los productos en clase 32, específicamente jugos, y por esa razón, este Tribunal debe revocar parcialmente la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diecisiete horas cuatro minutos veintidós segundos del ocho de setiembre de dos mil nueve, en cuanto rechazó la oposición presentada por el representante de la empresa **KRAFT FOODS BRANDS LLC**, titular de la marca “**KOOL-AID (DISEÑO)**”, como una marca notoria y como tal debe otorgársele la protección que por esa condición le confiere la normativa marcaria.

**SEXTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y LA DILUCIÓN DEL PODER DISTINTIVO DE LAS MARCAS.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se 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



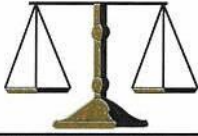
de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide o puede impedir, que el consumidor distinga uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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. 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 hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Conforme lo indicado lo procedente es negar la inscripción del signo como marca, ya que se elevan las probabilidades de suscitar un riesgo de confusión directa en el consumidor, al atribuirle a los productos que se le ofrecen, un origen empresarial



común, o bien un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo propiedad de la empresa que a través de los años ha hecho un esfuerzo por introducir el término **“KOOL-AID (DISEÑO),”** y convertirlo en una familia de marcas que protegen productos en clase 32 internacional desde hace muchos años, siendo que tal como lo manifiesta la opositora, existe una evidente conexión competitiva entre las marcas, pudiéndose afectar los derechos de la empresa, titular de la marca **“KRAFT FOODS BRANDS LLC ”**, quien goza del derecho exclusivo y que como se comprobó, su titular la usa en el comercio desde hace varias décadas y que a través de los años ha tomado prestigio dentro de un determinado nivel social

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, que ni siquiera puedan ser relacionados.

En otro orden de ideas, para Jorge Otamendi: *“...Se diluye el poder distintivo cuando existen varias marcas idénticas pertenecientes a distintos titulares que distinguen productos o servicios diferentes. Se diluye el poder distintivo de la marca que goza de unicidad, es decir cuando no hay otras idénticas que distinguen otros productos o servicios. Es el caso de marcas notorias como “KODAK”, “SAVORA”, “ROLLS ROYCE” o “FORD”. Si alguna de estas marcas apareciera en el mercado distinguiendo otros productos de otros orígenes, el consumidor no sabrá quién es el fabricante. (...)”* (Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, 4ta ed.- Buenos Aires 2002, pág. 281). (agregado el énfasis)



En relación con la dilución de las marcas, este Tribunal, en **Voto No. 92-2008**, de las 10:45 horas del 25 de febrero de 2008, afirmó:

*“... Sabemos que en un inicio, la protección acordada a una marca se encuentra delimitada por el Principio de Especialidad. Esto significa que tal protección no abarca la totalidad de los productos o servicios sino sólo aquéllos para los que la marca fue solicitada. La jurisprudencia fue ampliando esta protección y la extendió a productos o servicios similares o relacionados. La teoría de la dilución implica ir un paso más allá en la protección de las marcas.*

*Ampara el vínculo de la marca/producto que su titular logró forjar a través de años de esfuerzo y constancia, y sin tener en cuenta el principio de especialidad. Esta protección es extraordinaria y por ello los requisitos para que se pueda proteger a una marca contra su dilución son estrictos, requiriéndose en principio la existencia de notoriedad.*

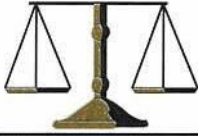
*De todas formas, es importante destacar que la esencia de la dilución es la posibilidad de que una marca se debilite por el uso que haga un tercero de la misma marca o de un signo casi idéntico. (...)*

*De lo anterior podemos concluir que la teoría de la dilución comprende la identidad de los signos, eso significa que dos titulares van a comercializar una marca idéntica, que aunque los productos sean diferentes, los consumidores pueden confundirse...”*

En el caso de conocimiento, al realizar el cotejo marcario en aplicación de la normativa



citada, cabe advertir que se verifica una diferencia entre los signos y término **“KOOL-AID (DISEÑO)**, a nivel del cotejo fonético y a nivel gráfico, no obstante tomando en cuenta la clase internacional de productos que protegen a saber en clase 32



“bebidas no alcohólicas y preparaciones para hacer bebidas” es evidente el riesgo de confusión para el consumidor, toda vez que los productos de ambas marcas se distribuyen en los mismos establecimientos comerciales, lo cual conlleva a una confusión por parte del consumidor y en el caso particular al ser la marca “**KOOL-AID (DISEÑO)**” notoria debe el Registro de la Propiedad Industrial otorgarle la protección que la ley establece para ese tipo de signos.

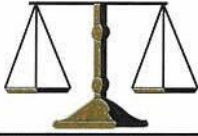
Por otra parte, en doctrina se conoce como una variante de la confusión entre signos marcarios, la confusión indirecta, Jorge Otamendi en “Derecho de Marcas”, Cuarta edición, Abeledo-Perrot, 2002, página 144, aborda este tema indicando:

*“...La confusión indirecta también engaña al consumidor, aunque en forma diferente. Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente las fabricó. (...)*

*Hay casos en los que algún comerciante utiliza un elemento común en todas sus marcas, con la clara finalidad de que todas ellas sean asociadas entre sí y a un mismo origen. A este grupo de marcas se las denomina “familia de marcas”. El concepto es ajeno a la Ley de Marcas ya que ésta protege a las marcas individualmente, y es por ello que en alguna oportunidad se le ha negado una protección especial.*

*El que no exista tal protección específica en dicha ley no significa que pueda impunemente provocarse confusión indirecta, o porque no directa...”*

En el caso bajo estudio, ha sido demostrada la notoriedad de la marca “**KOOL-AID (DISEÑO)**”, cuyo titular es la empresa opositora. Dado lo todo lo anterior, considera este Tribunal que lleva razón el apelante en defender la marca inscrita a nombre de su representada, en virtud de ser evidente la posibilidad de llevar al público consumidor a un riesgo de confusión.



No pasa inadvertido a este Tribunal, lo relacionado por la empresa **KRAFT FOODS BRANDS LLC**, en su escrito de oposición, sobre el intento de la empresa solicitante **S M**



**JALEEL & COMPANY**, en inscribir la marca \_\_\_\_\_ con otra tipología. Resulta evidente que no desconoce la solicitante, la existencia de la marca **KOOL-AID (DISEÑO)** pues es una empresa dedicada al comercio de bebidas refrescantes en polvo así como la existencia y la notoriedad y la fama de la marca **“KOOL-AID (DISEÑO)”**, pues en su escrito de contestación a la oposición indica que la marca es conocida en el mundo e inscrita en más de cien países.

Dado todo lo anterior, concluye este Tribunal que en el caso bajo estudio, de aceptarse la



coexistencia de las marcas, se promueve el riesgo de dilución de las marcas \_\_\_\_\_ y **“KOOL-AID (DISEÑO)”**, ya que la marca solicitada lo es para proteger productos relacionados con los protegidos por la marca inscrita. La Administración Registral por disposición legal está obligada a proteger a la marca inscrita, como resulta de las que se analizan, en donde los signos guardan más similitudes que diferencias. Respecto a la similitud, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: *“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en*





*disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”.*

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el representante de la empresa opositora y ahora apelante, existe similitud gráfica e ideológica entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, siendo tal su semejanza que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos que aunque son diferentes, son susceptibles de relacionar entre sí, lo que podría a su vez producir el debilitamiento y la dilución de las



marcas inscritas. De permitirse el registro de la marca \_\_\_\_\_ se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, aunado al hecho de que estamos en presencia de una marca notoria, por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por Manuel Enrique Lizano Pacheco, en representación de la empresa **KRAFT FOODS BRANDS LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diecisiete horas cuatro minutos veintidós segundos del ocho de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se deniegue la inscripción de la marca solicitada por **S M JALEEL & COMPANY**.

**SETIMO. 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por Manuel Enrique Lizano Pacheco, en representación de la empresa **KRAFT FOODS BRANDS LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diecisiete horas cuatro minutos veintidós segundos del ocho de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se deniegue la inscripción de la marca **FRUTA KOOL KIDZ (DISEÑO)** solicitada por **S M JALEEL & COMPANY**. 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*



**Descriptor**

**Marca registrada o usada por tercero**

**TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TNR: 00.41.36**

**Marca notoriamente conocida**

**TG: Marcas inadmisibles**

**TNR: 00.41.33**