
RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0477-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CHOCO CRISPS”

KELLOGG COMPANY, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2007-3059)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0177-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veintiséis minutos del veinticinco de abril de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-0908-0006, en su condición de apoderado especial de la empresa **KELLOGG COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en Battle Creek, Michigan, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:49:28 horas del 24 de agosto de 2018.

Redacta la juez *Ortiz Mora*; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LAS ALEGACIONES DEL APELANTE. La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, tuvo por no demostrada la notoriedad de los signos “**KRISPIES** y **CHOCOKRISPIS**” por parte del apoderado de la empresa oponente

KELLOGG COMPANY, y en razón de ello declaró sin lugar la oposición interpuesta por éste, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CHOCO CRISPS**”, para proteger y distinguir productos de la clase 30 de la nomenclatura internacional, presentada por el señor **Bernardo Vargas Mc Callum**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **ALIMENTOS COOK S.A.**, la cual acogió. Consideró el Registro que al no existir signos en trámite o registrados por el oponente (ya que la solicitud del expediente 2008-5206 fue denegada, según hechos probados), que presenten similitud con la marca solicitada se debe rechazar la oposición y admitir el registro de la marca solicitada, por lo que esta no incurre en las prohibiciones establecidas en los incisos a), b) y e) del artículo 8 de la Ley de Marcas.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, en su escrito de apelación expresó como agravios que su representada es titular de las marcas en clase 30 de la nomenclatura internacional, **RICE KRISPIES**, **RICE KRISPIES TREATS**, **KUADRI-KRISPIS**, y **KELLOGG’S KRISPIS**. Que la marca solicitada **CHOCO CRISPS** resulta inadmisibles por su alta similitud gráfica e ideológica con los signos registrados por su representada, esto aunado a que la marca solicitada pretende proteger y distinguir productos en la clase 30 lo que puede evocar una relación con las marcas de su representada. Que el registro de una marca como **CHOCO CRISPS** provocaría un indudable riesgo de asociación empresarial con su representada. Alegó además el amplio reconocimiento de las marcas registradas por su representada a nivel nacional e internacional y que son marcas impresas en la mente del consumidor costarricense. Concluyó que su representada posee una legitimidad e interés claro en proteger sus marcas ante esta conducta, siendo que la intención de la empresa **ALIMENTOS COOK S.A.**, al registrar su marca sería contraria a las disposiciones normativas relativas a la protección de marcas en Costa Rica, ya que el signo de su representada es ampliamente difundido y reconocido por parte del público consumidor costarricense. Solicita se rechace la inscripción de la marca **CHOCO CRISPS** en clase 30 de la nomenclatura internacional, en aras de salvaguardar los derechos de su representada

sobre sus registros marcarios, evitando así un serio riesgo de confusión entre el público consumidor de la marca solicitada con los reconocidos signos que pertenecen a su representada.

SEGUNDO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

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

- 1) Que la solicitud de la marca **CHOCO KRISPIS**, presentada por la representación de la empresa **KELLOGG COMPANY**, tramitada bajo el expediente 2008-5206, fue denegada por el Registro de la Propiedad Industrial, denegatoria que fue confirmada por este Tribunal mediante voto 73-2018 de las 9:15 horas del 8 de febrero de 2018. (ver folios 39 y 40 del legajo de apelación Tomo I)
- 2) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**RICE KRISPIES**”, inscrita desde el 2 de julio de 1945, bajo el registro 8374, vigente hasta el 02 de julio de 2020, en clase 30 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*preparaciones a base de cereales para el desayuno*”, propiedad de la empresa **KELLOGG COMPANY**. (ver folio 538 del legajo de apelación Tomo II)
- 3) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**RICE KRISPIES TREATS**”, inscrita desde el 12 de noviembre de 1998, bajo el registro 109957, vigente hasta el 12 de noviembre de 2028, en clase 30 de la

nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo*”, propiedad de la empresa **KELLOGG COMPANY**. (ver folio 539 y 540 del legajo de apelación Tomo II)

- 4) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**KUADRI-KRISPIS**”, inscrita desde el 23 de junio de 2000, bajo el registro 120789, vigente hasta el 23 de junio de 2020, en clase 30 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*preparaciones hechas con cereales, incluyendo cereales para el desayuno, bocadillos en barras a base de cereales y confitería a base de cereales*”, propiedad de la empresa **KELLOGG COMPANY**. (ver folio 541 y 542 del legajo de apelación Tomo II)

- 5) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**KELLOGG’S KRISPIS**”, inscrita desde el 27 de noviembre de 2017, bajo el registro 267264, vigente hasta el 27 de noviembre de 2027, en clase 30 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería, helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo*”, propiedad de la empresa **KELLOGG COMPANY**. (ver folio 543 del legajo de apelación Tomo II)

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte como hecho útil para la resolución de este asunto, que tenga el carácter de no probado, el siguiente:

- 1) Que la empresa **KELLOGG COMPANY** con la prueba aportada al expediente, no comprobó la notoriedad de las marcas de su titularidad “**KRISPIES**” y “**CHOCOKRISPIS**”.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso, es criterio de este Tribunal que, efectivamente el apelante no comprobó la notoriedad de las marcas **KRISPIES** y **CHOCO KRISPIS**, esta última incluso solicitada por la empresa recurrente para su inscripción bajo el expediente 2008-5206, que fue denegada por el Registro de la Propiedad Industrial, denegatoria que fue confirmada por este Tribunal mediante voto 73-2018 de las 9:15 horas del 8 de febrero de 2018. Incluso, para dar una mayor oportunidad de defensa y que se comprobara la notoriedad referida, esta Instancia pidió prueba idónea para la demostración de dicha característica, lo cual el apelante hizo caso omiso y no presentó absolutamente nada dentro del plazo otorgado.

La prueba aportada a los autos en primera instancia sobre alguna publicidad que no indica la procedencia y la fecha de expedición, además de dos facturas que no vienen a comprobar el conocimiento del público sobre esas marcas, no son capaces de acreditar dicha condición, quizás se podría visualizar como un indicio más dentro de los elementos que contempla la legislación para declarar la notoriedad de la marca, pero que no es contundente y debe ser ampliada para la acreditación de esa característica, lo cual el apelante perdió esa oportunidad al no referirse a la prueba para mejor resolver solicitada por este Tribunal, ajustando esa documentación a lo establecido en los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas.

La prueba de notoriedad debe reflejar un conocimiento pleno de la marca por parte del consumidor, no basta algunos documentos publicitarios incompletos, tampoco fotografías de las cajas de cereal con el nombre de la marca o las cajas en físico, para que prospere el otorgamiento por parte de la administración registral de esta característica de notoriedad, ya que la prueba deber ser seria, idónea y contundente.

La legislación marcaria ofrece a los titulares de signos distintivos, un marco de protección para aquellos esfuerzos realizados para posicionar un signo en el comercio y brinda una guía de cómo demostrar esa promoción y escalafón a la que lo ha llevado. En ese sentido el Convenio de París en el artículo 6 bis establece lo siguiente:

“[Marcas: marcas notoriamente conocidas]

- 1.- Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida **como siendo ya marca** de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta.*
- 2.- Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.*
- 3.- No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.”*

La Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, No. 833, 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 la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI 20 a 29 de septiembre de 1999, incorporada a nuestra legislación mediante la Ley No. 8632, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 80, del viernes 25 de abril de 2008, fecha en que entró en vigencia y que modificó varios artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, entre ellos el artículo 44 que establece el marco de protección de las marcas notoriamente conocidas en concordancia con

el artículo 45 ibídem. Al efecto la citada Recomendación en sus artículos 2 y 3 establecen lo siguiente:

“Artículo 2

Determinación de si una marca es notoriamente conocida en un Estado miembro

1) [Factores que deberán considerarse] a) A la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida.

b) En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:

1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;

2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;

3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;

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.

c) Los factores antes mencionados, que representan pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una marca es notoriamente conocida, no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. Antes bien, la determinación en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión. Todos los factores podrán ser pertinentes en algunos casos. Algunos de los factores podrán ser pertinentes en otros casos. Ninguno de los factores podrá ser pertinente en otros casos, y la decisión podrá basarse en factores adicionales que no estén enumerados en el apartado b) anterior. Dichos factores adicionales podrán ser pertinentes en forma individual o en combinación con uno o más factores enumerados en el apartado b) anterior.

2) [Sector pertinente del público] a) Los sectores pertinentes del público abarcarán, aunque no se limitarán necesariamente a:

- i) los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;*
- ii) las personas que participan en los canales de distribución del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;*
- iii) los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca.*
- b) Cuando se determine que una marca es notoriamente conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la marca será considerada notoriamente conocida por el Estado miembro.*
- c) Cuando se determine que una marca es conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la marca podrá ser considerada notoriamente conocida por el Estado miembro.*
- d) Un Estado miembro podrá determinar que una marca es notoriamente conocida, aun cuando la marca no sea notoriamente conocida o, si los Estados miembros aplican el apartado c), conocida por cualquier sector pertinente del público del Estado miembro.*
- 3) [Factores que no serán exigidos] a) Un Estado miembro no exigirá, como condición para determinar si una marca es notoriamente conocida:*
- i) que la marca haya sido utilizada, o que la marca haya sido registrada o que se haya presentado una solicitud de registro de la marca, en el Estado miembro o en relación con dicho Estado;*
- ii) que la marca sea notoriamente conocida, o que se haya registrado la marca o presentado una solicitud de registro de la marca, en cualquier jurisdicción, o en relación con cualquier jurisdicción, distinta de la del Estado miembro; o iii) que la marca sea notoriamente conocida por el público en general en el Estado miembro.*
- b) No obstante lo dispuesto en el apartado a)ii), un Estado miembro podrá exigir, a los efectos de la aplicación del párrafo 2)d), que la marca sea notoriamente conocida en una o más jurisdicciones distintas de la del Estado miembro.”*

“Artículo 3

Protección de las marcas notoriamente conocidas; mala fe

- 1) [Protección de las marcas notoriamente conocidas] Un Estado miembro protegerá una marca notoriamente conocida de las marcas, los identificadores comerciales y los nombres de dominio que estén en conflicto con esa marca, al menos a partir del momento en que la marca haya pasado a ser notoriamente conocida en el Estado miembro.*
- 2) [Consideración de la mala fe] En aplicación de la Parte II de las presentes disposiciones, la mala fe podrá ser considerada como un factor entre otros a la hora de evaluar los intereses que estén en competencia.”*

Sin embargo, los documentos de prueba citados y aportados por la recurrente, no visualizan el alcance de los esfuerzos empleados para efectuar una declaratoria de notoriedad y con ello, desplegar ese ámbito de protección que la ley nacional e internacional brindan. Por las razones expuestas, este Tribunal avala lo dispuesto por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a este punto.

Por otra parte, analizando los agravios expuestos ante el Tribunal por el apelante, resulta que, en el caso de autos, efectivamente tal como lo indica la empresa recurrente, existe similitud con las marcas inscritas propiedad de esta empresa descritas en los hechos probados. Estos signos refieren a: **RICE KRISPIES**, **RICE KRISPIES TREATS**, **KUADRI-KRISPIS**, y **KELLOGG'S KRISPIS**, que al cotejarlos con la marca pedida **CHOCO CRISPS** presentan similitud fonética e ideológica capaz de inducir a error a los consumidores, siendo ello causal para denegar la solicitud planteada.

Las denominaciones del signo solicitado **CHOCO CRISPS**, y los signos inscritos **RICE KRISPIES**, **RICE KRISPIES TREATS**, **KUADRI-KRISPIS**, y **KELLOGG'S KRISPIS** están formadas por palabras similares fonética e ideológicamente. Fonéticamente los elementos subrayados que son los que se cotejan, se vocalizan y suenan de una forma casi idéntica. Ideológicamente, estos signos, a pesar de que no tienen un significado específico, hacen una alusión conceptual clara y directa a productos con características de crujientes, lo que puede causar riesgo de confusión y asociación al consumidor medio. Además, obsérvese que las marcas inscritas protegen y distinguen productos que se relacionan con los de la solicitada, a saber: cereales para el desayuno, preparaciones hechas de cereales y productos íntimamente relacionados, lo que podría provocar un riesgo de confusión y asociación en el consumidor, ya que esos productos son adquiridos por un universo de público y se ofrecen generalmente en los mismos establecimientos o supermercados, visualizándolos en los mismos anaqueles, lo que aumenta la probabilidad de que el consumidor considere que los productos que va a distinguir el signo solicitado y los que distinguen las marcas inscritas,

procedan de la misma empresa, generándose un riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaría.

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera que el objetivo primario en materia marcaría es de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles. Todo lo anterior se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone: “... *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 ...*”.

Bajo esta tesitura, considera este Tribunal que la marca solicitada **CHOCO CRISPS** frente a las inscritas **RICE KRISPIES**, **RICE KRISPIES TREATS**, **KUADRI-KRISPIS**, y **KELLOGG’S KRISPIS** no presenta una carga diferencial que le otorgue aptitud distintiva, ya que de acuerdo a lo indicado líneas arriba, resulta similar a las inscritas en los planos fonético e ideológico, siendo además que se establece para productos de la clase 30 idénticos y otros íntimamente relacionados, pudiendo causar un riesgo de confusión y asociación de coexistir dichos signos, de tal forma que autorizarse la inscripción de la marca pretendida, sería consentir un perjuicio a la sociedad titular de las marcas registradas y al propio consumidor promedio por la confusión y asociación generadas.

Se concluye entonces, que el signo solicitado respecto a los inscritos resulta semejante en los niveles fonético e ideológico, además, los productos algunos son idénticos y otros se relacionan entre sí, por lo que la marca solicitada no resulta distintiva. Así las cosas, y conforme a los argumentos expuestos, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **KELLOGG COMPANY**, en contra de la resolución

final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:49:28 horas del 24 de agosto del 2018, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se declare con lugar la oposición interpuesta y se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CHOCO CRISPS**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. En lo referente a la notoriedad de las marcas de la empresa oponente se mantiene incólume la resolución apelada.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara parcialmente **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **KELLOGG COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:49:28 horas del 24 de agosto de 2018, la cual se revoca parcialmente, y en consecuencia se declara con lugar la oposición interpuesta por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **KELLOGG COMPANY** y se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CHOCO CRISPS**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por el señor **Bernardo Vargas Mc Callum**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **ALIMENTOS COOK S.A.** En lo referente a la notoriedad de las marcas de la empresa oponente se mantiene incólume la resolución apelada, sea tener por no demostrada la notoriedad de los signos

“KRISPIES” y “CHOCOKRISPIS”, alegada por parte del apelante y aquí apoderado de la empresa oponente **KELLOGG 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

cdfm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55