

RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente N° 2017-0003-TRA-PI



Solicitud de inscripción de marca:

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KALDI, SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2016-8761)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 0286-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las nueve horas con cinco minutos del quince de junio del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Elba Ginette Bolaños Aguilar**, mayor de edad, divorciada una vez, empresaria, cédula de identidad número uno-seiscientos cincuenta y seis-ochocientos tres, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite y representante legal de la empresa **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KALDI, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica número 3-101-457416, domiciliada en Sabanilla de Montes de Oca, 100 metros al oeste de la Iglesia Católica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:06:52 horas del 9 de noviembre del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de setiembre de dos mil dieciséis, la licenciada Paola Arias Marín, mayor de edad, divorciada una vez, abogada, cédula de identidad número uno-novecientos veintiocho-doscientos treinta y uno, en su condición de apoderada especial de la empresa **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KALDI**,



SOCIEDAD ANÓNIMA, solicitó la inscripción del signo

como marca en

clase 29, 31, 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

En clase 29, protege y distingue, “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”.

En clase 31, protege y distingue, “Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas, verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta”.

En clase 32, protege y distingue, “Cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas a base de frutas y zumos de frutas y otras preparaciones para elaborar bebidas”.

En clase 33, Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 07:37:49 horas del 14 de setiembre de 2016, manifiesta de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y advierte a la parte interesada que analizada la solicitud constata que en el Registro se encuentran signos inscritos que se relacionan con la denominación solicitada y existe igualdad gráfica y fonética.

En lo concerniente a los productos, señala que éstos pertenecen a las mismas clases internacionales, son de naturaleza muy similar, por lo tanto, están vinculados entre sí. Que los bienes alimenticios en cuestión se comercializan en los mismos canales de distribución, y se dirigen a una amplia gama de compradores, con lo cual el signo se asocia a las prohibiciones de la Ley de Marcas. En cuanto a la clase 31 de la marca gestionada, igualmente hay una asociación, principalmente con la clase 29 ya que los productos se expenden en lugares afines, agrupados en estantes o anaqueles comunes. Existe posibilidad de que se cause confusión al público consumidor al ser los signos casi idénticos. Por lo que considera que el signo no es susceptible de inscripción registral, dado que es inadmisible por derechos de terceros, según el artículo 8, incisos a), b), y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Al efecto, le concede a la parte treinta días hábiles a partir de la notificación correspondiente para que conteste. Transcurrido el plazo, sin que el solicitante haya contestado, el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, y por ende, deniega el registro mediante resolución fundamentada.

TERCERO. La representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado en el Registro el 12 de octubre del 2016, contesta la resolución referida, manifestando entre otras cosas, que respecto a las clases que se van a proteger por el principio de especialidad, se solicita protección sólo en lo siguiente:

- 1- Clase 29: Sólo se van a proteger frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, productos lácteos, aceites y grasas comestibles.
- 2- Clase 31: Sólo se van a proteger frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales.
- 3- Clase 32: Sólo se van a proteger cerveza, 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.
- 4- Clase 33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

CUARTO. Que mediante resolución final de las 12:06:52 horas del 9 de noviembre del 2016, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve “[...] **Rechazar la marca solicitada para inscripción [...]”**, para los productos de la clase 29, 31, 32 y 33. resulta inminente el riesgo de confusión al coexistir ambos signos en el comercio, se afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios distintivos. La marca propuesta trasgrede el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. Mediante escrito presentado el quince de noviembre del dos mil dieciséis, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada Elba Ginette Bolaños Aguilar, en representación de la empresa **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KALDI, SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y el Registro, mediante resolución dictada a las 13:59:36 horas del 28 de noviembre del 2016, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución de las 13:59:36 horas del 28 de noviembre del 2016, admite el recurso de apelación y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

SEXTO. 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, previas deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **SIGMA**



ALIMENTOS S.A. DE C.V., se encuentra inscrito el nombre comercial , registro número **101691**, desde el 4 de junio de 1997, el cual protege y distingue, “Un establecimiento dedicado al procesamiento, comercialización y fabricación de productos alimenticios, como embutidos y carnes preparadas. Ubicado en San Juan de Dios de Desamparados 600 mts sur Gran Parqueo”. (folio 17 al 19, legajo de apelación).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **TRES-CIENTO UNO-CINCO SIETE CERO SEIS UNO OCHO SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica 3-101-570618, se encuentra inscrita la marca de fábrica **BALDI** registro número **159181**, desde el 5 de junio de 2006, vigente hasta el 5 de junio del 2016, la cual protege y distingue en clase 3 y 32 Internacional los siguientes productos. En clase 3, “Perfumería, cosméticos, lociones, productos de limpieza y tocador”, y en clase 32, “Agua potable para consumo humano embotellado”. (folio 24 al 25, legajo de apelación).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa INDUSTRIA



LICORERA DE CALDAS, se encuentra inscrita la marca de fábrica registro número **175841**, desde el 11 de junio de 2008, vigente hasta el 11 de junio del 2018, la cual protege y distingue en clase 33 Internacional “Bebidas Alcohólicas (con excepción de cerveza)”, (folio 22 a 23, legajo de apelación).

4.- Que la empresa INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KALDI, SOCIEDAD ANÓNIMA, por el principio de especialidad, limita la clase 29 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza, y desiste de la clase 32 y 33. (folio 29 frente y vuelto, legajo de apelación).

SEGUNDO. 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.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente caso la empresa INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KALDI, SOCIEDAD ANÓNIMA, solicita la marca



en clases 29, 30, 31 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Existe en la publicidad registral:

1- nombre comercial PRODUCTOS KALI diseño, para proteger un establecimiento comercial dedicado al procesamiento, comercialización y fabricación de productos alimenticios, como embutidos y carnes preparadas. (folio 17).

- 2- Marca de fábrica BALDI, clase 3 y 32. En clase 3, protege perfumería, cosméticos, lociones, productos de limpieza y tocador, y en clase 32, ampara agua potable para consumo humano embotellado. (folio 24).
- 3- Marca de fábrica KALDÍ (diseño), para proteger en clase 33, bebidas alcohólicas (con excepción de cerveza). (folio 22).

El Registro haciendo el cotejo de los signos finalmente rechaza la solicitud en todas las clases, porque transgrede el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La parte apela aduciendo que por el principio de especialidad se limitan las clases 29 y 31.

- 1- En clase 29: se va a proteger frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, productos lácteos, aceites y grasas comestibles.
- 2- En clase 31, se va a proteger semillas, plantas y flores naturales.
- 3- Se desiste de la solicitud de la marca en clases 32 y 33.

Alega también, que las diferencias entre los signos son mayores que las semejanzas. No se advierte la existencia de similitudes gráfica y fonética entre los signos, y los productos no son similares y relacionados esto posibilita otorgar el derecho de inscripción de la marca Kaldi, en las categorías solicitadas.

Antes de entrar a analizar el fondo del asunto, considera necesario este Tribunal indicar, que la limitación a la lista de productos que plantea la empresa solicitante a folio 29 del legajo de apelación, para la clase 29 y 31 de la Clasificación Internacional, no es procedente, porque ésta no realiza el pago de la tasa que exige el artículo 94 inciso i), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. El inciso i) del artículo 94, expresa en lo conducente: “Por cada modificación o corrección de una solicitud: veinticinco dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 25,00)”.

No obstante, cabe señalar que, la limitación que impera y que se va a aplicar en el presente asunto, es la que hizo la empresa solicitante mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 12 de octubre del 2016, según consta a folio 25 frente y vuelto del expediente principal, la cual si cumple con el requisito del artículo 94 inciso i) de la citada ley. Sin embargo, se aplicará únicamente para la clase 29 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza. Dado que como puede apreciarse a folio 29 vuelto del legajo de apelación, la empresa solicitante y a su vez apelante, desiste de la marca solicitada en clase 32 y 33.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso que nos ocupa, al enfrentar el signo **KALDI diseño**, propuesto, y el nombre comercial **PRODUCTOS KALI diseño**, inscrito y las marcas de fábrica **KALDÍ diseño**, y **BALDI** inscritas, son diferentes, por lo que no hay problema de riesgo de confusión o de asociación empresarial, ello, por las razones que se seguidamente se analizarán.

La marca solicitada es mixta formada por la figura de una taza con humo de color blanco, abajo se encuentra la palabra **KALDI** escrita en tipografía especial, de color rojo ladrillo. La taza y la expresión **KALDI** se encuentran dentro de un círculo color café y la orilla del círculo es de color rojo ladrillo. Los signos inscritos, el nombre comercial **PRODUCTOS KALI diseño**, registro número 101691, es mixto, se conforma del término **PRODUCTOS** que es de uso común, escrito en color blanco, debajo de esa palabra se ubica el vocablo **KALI** escrito en tipografía especial, letras grandes en color rojos, ambos elementos se encuentran dentro de un semicírculo de color azul, la marca de fábrica **BALDI** registro número 159181, es denominativa, formada por una sola palabra, y la marca de fábrica **KALDÍ diseño**, escrita en tipografía especial, de color gris, se encuentra dentro de una figura geométrica cuadrado, de color negro y gris.

En razón de la descripción anterior, puede apreciarse que en el signo solicitado lo sobresaliente es su parte denominativa **KALDI**, siendo que éste predomina sobre el elemento figurativo taza con humo. En las marcas inscritas-mixtas, **PRODUCTOS KALI diseño**, y **BALDÍ diseño**, al igual que en el que se propone para registro prevalece la parte denominativa, **KALI** y **KALDÍ**, y el

elemento preponderante en la marca denominativa inscrita es **BALDI**. De esta manera resulta que de la confrontación del distintivo solicitado **KALDI diseño** y los inscritos **KALI diseño**, **KALDÍ diseño**, y **BALDI**, no se presentan similitudes de carácter gráfico y fonético, dando como resultado la imposibilidad de confundir al consumidor sobre el origen empresarial de la marca, por lo que es factible que dichos distintivos puedan coexistir en el mercado.

Aunado a lo anterior, en lo que ataÑe a los productos y giro comercial, el signo propuesto para registro pretende proteger y distinguir, en clase 29 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza, los siguientes productos: clase 29, “**frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, productos lácteos, aceites y grasas comestibles**”, en clase 31, “**frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales**”, mientras que los signos que se encuentran registrados amparan, el nombre comercial, registro número 101691, protege “**un establecimiento comercial dedicado al procesamiento, comercialización y fabricación de productos alimenticios, como embutidos y carnes preparadas, ubicado en San Juan de Dios de Desamparados 600 mts sur del Gran Parqueo**”, la marca **KALDÍ diseño** registro número 175841, en clase 33, protege “**bebidas alcohólicas (con excepción de cerveza)**”, y la marca **BALDI** registro número 159181, en clase 3, protege “**perfumería, cosméticos, lociones, productos de limpieza y tocador**”, y en clase 32, protege “**agua potable para consumo humano embotellado**”. De tal forma que al analizar el giro comercial al que se dedica el establecimiento identificado con el nombre comercial **KALI diseño**, el mismo es para el procesamiento, comercialización, y fabricación de productos alimenticios como embutidos y carnes preparadas. Esta actividad mercantil no tiene conexión competitiva con los productos que pretende proteger el signo cuyo registro se solicita en clase 29 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza, pues como puede apreciarse resultan diferentes.

En igual sentido se encuentra la solicitada con la marca inscrita **BALDI** en clase 3 y 32, dado que de la confrontación de los productos de uno y otro signo, se observa que la que se propone para registro es para amparar productos alimenticios, y la registrada protege productos para uso y

cuidado personal y agua potable para consumo humano, por ende, son diferentes, al igual que la marca **KALDÍ** diseño, que protege bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas), en clase 33. Si en un inicio éstas tuvieron algún tipo de relación con la solicitada, específicamente, la concerniente a la clase 32 y 33, desapareció, porque posteriormente se desistió de estas clases, tal y como se desprende a folio 29 vuelto del legajo de apelación.

Conforme al Principio de especialidad; la especificidad de los productos y el giro comercial de los signos hace que los consumidores no se vean confundidos con los productos a proteger y distinguir por la marca propuesta en relación con los distintivos inscritos.

En cuanto al principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su “Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”, página 293, ha señalado:

“[...] El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. [...] ”.

Al respecto, el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en sus párrafos 3 y 4 lo siguiente:

“[...] Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo. [...] ”.

Bajo ese conocimiento, concluye este Tribunal que es posible la registración del signo propuesto, ya que al analizar el trámite de registro de la marca solicitada, se hace dentro del marco de calificación en aplicación del principio de legalidad, dentro del cual está la normativa especial aplicable y dentro de ésta, el principio de especialidad utilizado como herramienta de calificación, que al aplicarlo nos da como resultado, que los productos y giro comercial de los signos enfrentados no se encuentran relacionados, lo que imposibilita el riesgo de confusión o de asociación al consumidor. Por consiguiente, no se quebranta el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, el Tribunal acoge los agravios formulados por la apelante ya que el signo solicitado no atenta contra el derecho previo de terceros. Por ende, se declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Elba Ginette Bolaños Aguilar**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma y representante legal de la empresa **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KALDI, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:06:52 horas del 9 de noviembre del 2016, la que en este acto se **revoca**, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca “**KALDI (diseño)**”, en clase 29 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al analizado no lo impidiese.

SEXTO. EN CUANTO AL 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Elba Ginette Bolaños Aguilar**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma y representante legal de la empresa **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KALDI, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:06:52 horas del 9 de noviembre del 2016, la que en este acto se **revoca**, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca **“KALDI (diseño)”**, en clase 29 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al analizado no lo impidiese. 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

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.72.33

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TE. CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG. PROPIEDAD INDUSTRIAL

TE. PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR. 00.41.55