



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0599-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Marca Fábrica y Comercio (Grain Smart) (30)

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-2848)

Marcas y Otros Signos

### *VOTO N° 0058-2015*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del veinte de enero del dos mil quince.*

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la *Licenciada Roxana Cordero Pereira*, mayor de edad, soltera, abogada, con cédula de identidad número 1-11610034, vecina de San José, *Apoderado Especial* de *Société des Produits Nestlé*, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las ocho horas diecinueve minutos cincuenta y cinco segundos del diecisiete de julio del dos mil catorce.

#### *RESULTANDO*

*PRIMERO.* Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las once horas nueve minutos veintidós segundos del treinta y uno de marzo del dos mil catorce, el *Licenciado Hernán Pacheco Orfila*, *Apoderado Especial* de *Société des Produits Nestlé*, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Suiza, con domicilio en Vevey 1800, Cantón de Vaud, Suiza, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio *GRAIN SMART*, en clase 30 Internacional para proteger y distinguir: *Preparaciones y bebidas hechas a base de café; café helados; preparaciones y bebidas hechas a base de substitutos del café; preparaciones y bebidas hechas a partir de té; té helado; preparaciones hechas a base de*



*malta; cacao y preparaciones y bebidas hechas a partir de cacao; chocolate, productos de chocolatería, preparaciones y bebidas hechas a base de chocolate; confitería, golosinas; productos de panadería, artículos de pastelería; bizcochos, tartas, galletas, barquillos, posters, budines; helados comestibles, helados comestibles a partir de agua, sorbetes, confitería helada, tartas heladas, cremas heladas, postres helados, yogurts helados; productos para la preparación de helados comestibles y/o helados comestibles a partir de agua y/o sorbetes y/o confitería helada y/o tartas heladas y/o cremas heladas y/o postres helados y/o yogurts helados; cereales para el desayuno, hojuelas de maíz, barras de cereal, cereales listos para comer; preparaciones de cereales; bebidas hechas a base de cereales; productos alimenticios hechos a partir de arroz, de harina, de avena o de cereales, también bajo la forma de platos cocinados; productos y bebidas dietéticas y/o nutricionalmente fortificadas hechas a base de cereal, incluidas en esta clase.*

**SEGUNDO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas diecinueve minutos cincuenta y cinco segundos del diecisiete de julio del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.***

**TERCERO:** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las trece horas treinta y cuatro minutos cero segundos del treinta de julio del dos mil catorce, la ***Licenciada Roxana María Cordero Pereira*** en la representación indicada, presentó ***Recurso de Apelación***, en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta



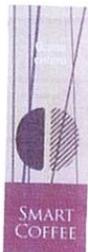
resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca



de fábrica: , registro 170250, cuyo titular es **Cooperativa Agrícola Industrial y de Servicios Múltiples El General R.L.**, inscrito el 14 de setiembre del 2007 y vence el 14 de setiembre del 2017, en clase 30, para proteger y distinguir: “Café” (Folios 28).

- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca



de comercio: , registro 226700, cuyo titular es **Alimentos Cook Sociedad Anónima**, inscrito el 16 de mayo del 2013 y vence el 16 de mayo del 2023, en clase 30, para proteger y distinguir: “Harina y preparaciones hechas de cereales como todo tipo de Snacks” (Folios 29, 61).

- 3- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca



de comercio: , registro 208781, cuyo titular es **Corporación**



*Cups Internacional, SRL*, inscrito el 15 de abril del 2011 y vence el 15 de abril del 2021, en clase 30, para proteger y distinguir: “*Productos de pastelería, repostería y bocadillos*”. (Folios 29, 63).

- 4- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de fábrica: *SMART BAR*, registro 175108, cuyo titular es *Corporación Cups Internacional, SRL*, inscrito el 26 de mayo del 2008 y vence el 26 de mayo del 2018, en clase 30, para proteger y distinguir: “*Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo*”. (Folios 29, 65).

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

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial determinó que el signo solicitado resulta inadmisibile por razones extrínsecas, fundamentado en lo dispuesto en el Artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 por provocar cierto grado de confusión al consumidor medio.

Por su parte, la recurrente en sus agravios indica: Que el signo posee elementos distintivos que lo particularizan y lo vuelven inconfundible en el mercado y el registrador, toma en cuenta otros elementos para rechazar la marca y no todo lo demás que la hace distintiva. Que no se realiza un correcto cotejo marcario y que el calificador registral ha fallado al intentar determinar en que consiste el riesgo de engaño o confusión. Que no existe similitud ideológica ni gráfica, por tanto no cabe el engaño o confusión. Que no se provoca conflicto marcario alguno pues su marca es clara y se identifica una de otra, y finalmente que el distintivo solicitado es una marca evocativa.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

*[...] 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. [...]*

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.



A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

*Artículo 24.—Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:*

*a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. [...]*

*[...] c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...]*

Y en el caso que nos ocupa, la marca propuesta y las marcas inscritas, son las siguientes:



<b>Signo</b>				<b>SMART BAR</b>	<b>GRAIN SMART</b>
<b>Marca</b>	<i>de fábrica</i>	<i>de comercio</i>	<i>de comercio</i>	<i>de fábrica</i>	<i>de fábrica y comercio</i>
<b>Estado</b>	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Solicitada</i>
<b>Registro</b>	<i>170250</i>	<i>226700</i>	<i>208781</i>	<i>175108</i>	<i>---</i>
<b>Protección y Distinción</b>	<i>“Café”</i>	<i>“Harina y preparaciones hechas de cereales como todo tipo de Snacks”</i>	<i>“Productos de pastelería, repostería y bocadillos”.</i>	<i>“Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal,</i>	<i>Preparaciones y bebidas hechas a base de café; café helados; preparaciones y bebidas hechas a base de substitutos del café; preparaciones y bebidas hechas a partir de té; té helado; preparaciones hechas a base de malta; cacao y preparaciones y bebidas hechas a partir de cacao; chocolate, productos de chocolatería, preparaciones y bebidas hechas a base de chocolate; confitería, golosinas; productos de panadería, artículos de pastelería; bizcochos, tartas, galletas, barquillos, postres, budines; helados comestibles, helados comestibles a partir de agua, sorbetes, confitería helada, tartas heladas, cremas heladas, postres helados, yogurts</i>



				<i>mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.</i>	<i>helados; productos para la preparación de helados comestibles y/o helados comestibles a partir de agua y/o sorbetes y/o confitería helada y/o tartas heladas y/o cremas heladas y/o postres helados y/o yogurts helados; cereales para el desayuno, hojuelas de maíz, barras de cereal, cereales listos para comer; preparaciones de cereales; bebidas hechas a base de cereales; productos alimenticios hechos a partir de arroz, de harina, de avena o de cereales, también bajo la forma de platos cocinados; productos y bebidas dietéticas y/o nutricionalmente fortificadas hechas a base de cereal, incluidas en esta clase.</i>
<i>Clase</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
<i>Titular</i>	<i>Cooperativa Agrícola Industrial y de Servicios Múltiples El General R.L</i>	<i>Alimentos Cook S.A.</i>	<i>Corporación Cups Internacional, SRL</i>	<i>Corporación Cups Internacional, SRL</i>	<i>Société des Produits Nestlé</i>



El Cotejo Marcario establecido en el artículo 24 de la Ley de Marcas, es la herramienta básica para la calificación de semejanzas o diferencias entre signos distintivos. El cotejo visto de esta forma resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente el signo solicitado provoque en relación con los inscritos un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo a dictaminado que “[...] el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles [...] Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] así tenemos que: la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; [...]” [Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005].

Como puede observarse en el caso que se analiza, existe en la publicidad registral otras marcas inscritas alrededor del término *SMART* como *Smart coffee*, *Smart snacks*, *Smart bites*, y *Smart bar*, todas estas marcas llevan dentro de sus denominaciones el término *Smart*, incluyendo además, productos relacionados con la solicitada en clase 30.

Al enfrentar dichos signos se determina una estructura gramatical similar alrededor de la palabra *SMART*. Esta situación podría hacer que el consumidor medio crea que estos signos, - solicitado e inscrito - están relacionados y asociados bajo el mismo sector empresarial, que es precisamente la confusión que trata de evitar la Ley de Marcas, al no



permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados, se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Tome en cuenta la solicitante que el riesgo de confusión se da, cuando hay semejanza entre dos o más signos y hay relación entre los productos o servicios que identifican esos signos, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los propuestos son idénticos o similares y pretendan proteger los mismos productos o servicios o estén relacionados con dicho giro o actividad.

La gestionante en su apelación argumenta que el signo **GRAIN SMART** posee elementos distintivos que lo particularizan y lo vuelven inconfundible en el mercado. Aduce que el Registro realizó un análisis equivocado de la marca apuntada pues debió hacerla en conjunto, como un todo, sin separarse una palabra de la otra. A pesar de esa manifestación del apelante, considera el Tribunal que no lleva razón, puesto que el análisis realizado por el Registro se basa directamente en que la marca solicitada conlleva el término **Smart**, y precisamente todas las inscritas y vistas en el cotejo observado supra, contienen en sus denominaciones ese término **SMART** que en el idioma español significa **INTELIGENTE**, y tal como se indica, la confusión orbita alrededor del término Smart, donde el consumidor podría confundir que esta nueva marca Grain Smart es parte de las marcas ya inscritas.

El término Smart no hace que la marca solicitada se individualice, se identifique o tenga una identidad propia para sí; como se mostró en el cotejo marcario, “**Smart**” es el centro de donde giran las demás marcas inscritas y es ahí donde nace la posibilidad de confusión. El término **Grain** que en español significa “**Grano**” no le otorga la distintividad requerida para otorgarle protección registral, puesto que la confusión gira en torno a “**Smart**”, que es el elemento preponderante de todas las marcas, tanto la solicitada como las inscritas.

No es correcto que el apelante indique la no existencia de engaño o confusión, al decir que



no existe similitud gráfica ni ideológica en la marca solicitada con las inscritas. Es claro que en su denominativo, “Smart” constituye el vocablo que provoca esa confusión por ser el elemento que lidera la denominación pedida. Los demás elementos que lo conforman constituyen ser secundarios que de modo alguno aportan distintividad. Además esa similitud gráfica por el término *Smart*, es a la vez una similitud fonética, porque como ya se indicó, el vocablo *Smart* al ser el centro de todas las registradas y solicitada provoca una vocalización similar.

Observado lo anterior, y siguiendo la doctrina del artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en donde se debe dar mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias, y en este caso en particular, se evidencia que efectivamente existe similitud entre los signos cotejados, y estos son capaces de inducir a error a los consumidores, conforme la normativa marcaria, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos que uno y otro protejan y distingan sean iguales o relacionados.

Finalmente, aunque la marca Grain Smart sea evocativa y sugestiva, la importancia del caso en cuestión es la similitud que existe entre la marca solicitada y las marcas inscritas, así como el posible riesgo de confusión y de asociación que se da entre ellas mismas y que ya fue demostrado anteriormente, siendo obligación de este Tribunal en aplicación del Principio de Legalidad, no permitir la inscripción de otra marca que incluya dentro de su denominación un término que ya está inscrito, como lo es *Smart*.

Al respecto debe quedar claro que:

***“El Registro debe propender siempre a la protección de la marca inscrita...”***

(Sala Primera Civil de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 650 de las 9:35 horas del 10 de noviembre de 1964).



Conforme a lo expuesto y efectuado el estudio de los agravios del apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que debe aplicarse el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el numeral 24 de su Reglamento, ya que las marcas presentan similitudes y los productos que protegen son idénticos o relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos; situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada y por esa razón debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de cada una de las marcas registradas cotejadas, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que protegen el derecho de exclusiva y que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la ya citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Siendo procedente confirmar la resolución de las ocho horas diecinueve minutos cincuenta y cinco segundos del diecisiete de julio del dos mil catorce, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por la *Licenciada Roxana Cordero Pereira, Apoderado Especial de Societé des Produits Nestlé*, sobre la inscripción de la marca marca de fábrica y comercio *GRAIN SMART*.

**QUINTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el Recurso de Apelación interpuesto por la ***Licenciada Roxana Cordero Pereira***, en su condición de ***Apoderado Especial*** de ***Société des Produits Nestlé***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas diecinueve minutos cincuenta y cinco segundos del diecisiete de julio del dos mil catorce, la cual se ***confirma***, denegándose la solicitud de inscripción de la marca ***GRAIN SMART***. 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 Daniel Suárez Baltodano***

***Roberto Arguedas Pérez***

***Katia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES**

**TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TG: TIPOS DE MARCAS**

**TNR: 00:43:89**

**TNR: 00.60.55**