



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2009-0749-TRA-PI-144-11

Oposición inscripción de la señal de publicidad comercial “TIO TIGRE”

KELLOGG COMPANY, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2006-8647)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1136-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas cero minutos del catorce de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-908-006, Apoderado Especial de la empresa **KELLOGG COMPANY**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas tres minutos con cincuenta y cinco segundos del tres de diciembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 20 de setiembre de 2006, el señor **Luis E. Sibaja Guillen**, en su calidad de apoderado especial administrativo de la **ASOCIACIÓN PRO HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS**, entidad debidamente inscrita en el Registro de Asociaciones con cédula jurídica número 3-002-45191, con domicilio en San José, presenta solicitud de inscripción de la señal de publicidad comercial denominada “**TIO TIGRE**” en clase 50 Internacional,
(DISEÑO)



Para proteger y distinguir: *“Un establecimiento dedicado a la restauración (alimentación); distribución y venta de gorras, camisetas, sombreros, vasos , tazas, suvenir, papelería y otros productos publicitarios relacionados o no con parque de diversiones; y además servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales en parque de diversiones. Ubicado en el Parque de Diversiones “Dr. Roberto Ortiz Brenes” y Plaza Tío Conejo, ambos establecimientos situados dos kilómetros al oeste del Hospital México, La Uruca, San José.” Reserva de colores naranja, blanco y negro.*

SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números ciento nueve, ciento diez y ciento once, de los días seis, nueve y diez de junio del dos mil ocho, y en razón de ello el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, representante de la empresa **KELLOGG COMPANY**, se opuso a la solicitud de inscripción de la señal de propaganda denominada **“TIO TIGRE”** en **clase 50** de la nomenclatura Internacional de Niza, presentada por el representante de la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños.

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas tres minutos con cincuenta y cinco segundos del tres de diciembre de dos mil diez, se resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando sin lugar la oposición interpuesta por **KELLOGG COMPANY** contra la solicitud de inscripción de la señal de propaganda **“DISEÑO ESPECIAL”**, presentada por **LUIS SIBAJA GUILLEN**, en su condición de



apoderado especial de **ASOCIACIÓN PRO HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS**, la cual se acoge.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, representante de la empresa **KELLOGG COMPANY**, en su condición de representante interpuso el día 10 de enero de 2012, en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria y Apelación en subsidio.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con cuarenta y cinco minutos y cincuenta y seis segundos del dos de febrero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“(...): Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).”*

SEXTO. Que a la sustanciación 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 la validez 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 de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta el Juez Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos probados de interés para la resolución de este proceso: Que en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial constan las siguientes marcas inscritas:

1. **Marca de Fábrica y Comercio: TONY EL TIGRE** registro **114258**, inscripción desde el **07/06/1999**, con vencimiento a 07/06/2019, titular **KELLOGG COMPANY**, en **clase**



30 Internacional protegiendo *“Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harina y preparaciones hechas con cereales, pan bizcochos, tortas; pastelería y confitería; helados, comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos, para esponjar; sal mostaza, pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo ”*. (doc. v.f 170, 171)

DISEÑO:

TONY EL TIGRE

2. **Marca de Fábrica:** con número de registro 115035, inscripción desde el **06/08/99**, con vencimiento a 06/08/2019, titular **KELLOGG COMPANY**, en **clase 30** Internacional protegiendo *“Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harina y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo.”* (doc. v.f 172, 173)

DISEÑO:



3. **Marca de Fábrica:** con número de registro 44327, inscripción desde el **10/05/1972**, con vencimiento a 10/05/2017, titular **KELLOGG COMPANY**, en **clase 30** Internacional protegiendo *“Alimentos a base cereal, alimentos para el desayuno, bocadillos para el refrigerio”*. (doc. v.f 174, 175)

DISEÑO:



SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal cuenta con los siguientes hechos:

1. Que las marcas inscritas bajo registros números **115035 (DISEÑO)**, **44327 (DISEÑO)** y **114258** de **TONY EL TIGRE**, hayan alcanzado a través de los productos que



promocionan un posicionamiento en el mercado que las diferencie por su notoriedad.

2. Que los estados financieros y volúmenes de ventas presentados correspondan a los signos en específico Tony, Tony el tigre y diseño especial.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición interpuesta por el representante de **KELLOGG COMPANY**, al determinar que la empresa opositora no logra con la prueba aportada demostrar la notoriedad de las marcas inscritas conforme lo establece el artículo 45 de la Ley de Marcas; que los signos inscritos no se encuentran dentro del derecho de autor el cual la parte no acredita y como todo derecho debe de probarse. Asimismo, dentro del cotejo marcario realizado se determina, que el hecho de haber una figura de un tigre inscrita no podría darle derecho al titular de impedir el registro de cualquier otra figura de tigre que se pretenda inscribir, además de que no existe similitud gráfica e ideológica entre los diseños en conflicto y si bien existen algunas semejanzas estas son producto de las características propias de cualquier animal de su género, por tanto no se encuentra riesgo de confusión u asociación entre ellas, lo cual permite que el consumidor pueda diferenciarlas entre sí y distinguir las sin caer en riesgo de confusión. En este sentido, conforme la normativa, doctrina y jurisprudencia analizada, se determina que no existen argumento desde el punto de vista legal para denegar la solicitud, razón por la cual el Registro, procede a rechazar la oposición planteada y en su lugar acoger la solicitud de la señal de propaganda denominada TIO TIGRE (DISEÑO ESPECIAL) en clase 50 internacional, presentada por la ASOCIACIÓN PRO HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS.

En lo que respecta a lo alegado por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación, señala a grosso modo; que la empresa **KELLOGG COMPANY** tiene debidamente inscritas en el Registro las siguientes marcas; Marca de fábrica; (**DISEÑO**) registro **115035** en clase 30, inscrita el 06 de agosto de 1999 y vigente al 06 de agosto de 2019, Marca de fábrica; (**DISEÑO**) registro **44327** en clase 30, inscrita el 10 de mayo de 1972 y vigente al 10 de mayo de 2017 y marca de fábrica y comercio **TONY EL TIGRE** registro 114258 en clase 30, inscrita



el 07 de junio de 1999 y vigente al 07 de junio de 2019, por medio del cual se pretende ejercer un mejor derecho, puesto que con ella comercializa sus productos desde hace ya varias décadas. Que la solicitante pretende registrar un signo prácticamente idéntico al que utiliza mi representada. Que mi representada es titular de una marca notoriamente conocida, que el diseño del **TIGRE TOÑO** se ha utilizado en las principales marcas Kellogg con los que representa productos exitosos y ampliamente conocidos en el mundo, del cual la empresa año tras año experimenta un importante crecimiento, lo que es prueba de que cada vez más, sus productos llegan a más lugares y a más personas. Además se evidencia la reputación de la empresa **KELLOGG COMPANY** en los mercados internacionales que le permite contar con sus impresionantes ganancias que se reflejan en sus estados financieros. Todo lo anterior va de la mano de la importante inversión que se ha hecho en publicidad para promocionar sus marcas. Que El **TIGRE TONY** es un diseño especial que se utilizó para artículos comprendidos en clase 30, y por la popularidad ha llegado a aparecer en varios artículos como camisetas, camisas, gorras, corbatas, sudaderas, pijamas, bóxer, enfriadores de bebidas y muchos otros productos. El diseño del **TIGRE TOÑO** a nivel internacional ha adquirido una importante reputación y notoriedad a lo largo de todo el mundo como dentro del mercado costarricense. En las impresiones de la página web (www.kelloggstore.com) se pueden observar varios de estos productos. Que entre los signos existe riesgo de confusión y asociación por cuanto si bien en ambos signos se constituye un tigre, y como tales, tienen características semejantes propias de los tigres, para que cada uno sea sujeto de protección marcaria, debe gozar de ciertos elementos que lo hagan fácil de distinguir por parte del público y el permitir la inscripción de dicha publicidad solicitada por la Asociación, produce una dilución respecto de las marcas inscritas de la empresa **KELLOGG COMPANY** dándose con ello un aprovechamiento con respecto a la imagen del Tigre Tony por cuanto la misma es casi idéntica a la solicitada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser



primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de ese signo, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, se desprende que nuestra legislación marcaria es clara al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor o a otros comerciantes*, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irreregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados. Ante ello, para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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.

En este sentido, el operador del Derecho a la hora de realizar el cotejo marcario conforme lo establece el artículo 24 del Reglamento, debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión 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.

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. En este sentido, del análisis realizado a las marcas inscritas bajo registro **115035 (DISEÑO)**, registro **44327 (DISEÑO)** y registro **114258** de **TONY EL TIGRE** todas en clase 30 internacional y la señal de propaganda solicitada **TIO TIGRE** en clase 50, del cual tal y como lo determinó el Registro y que comparte este Órgano de alzada, se desprende que no existe similitud que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditiva e ideológica respecto de ellos, lo anterior conforme al siguiente razonamiento; respecto a la confusión visual, tenemos que a nivel gráfico los signos en pugna contienen diversas particularidades en su diseño, tal y como se observa de los hechos probados (doc. v.f 172 al 175) por cuanto pese a que se utiliza el diseño de un tigre, lo cual es un elementos similar a nivel óptico e ideológico entre los signos, lo cierto del caso es que entre ellos existen características particulares que los hacen diferentes entre sí, como lo es que los diseños inscritos refieren únicamente a la cara del tigre y mantiene la particularidad de que el tigre usa un pañuelo rojo alrededor del cuello y tiene la nariz azul, lo cual lo individualiza y distingue en el mercado respecto al solicitado por la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños que lo constituye toda la figura del tigre, quien porta una lupa y unos binoculares. Cabe advertir en este sentido, que pese a que la oponente introduce elementos mediante el cual dimensiona la figura del tigre, estos no pueden ser considerados dentro del cotejo marcario, ya que las marcas conforme al artículo 40 párrafo segundo de la Ley de rito, deben ser usadas tal y como se inscriben.

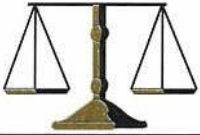
Ahora bien, en cuanto a la confusión auditiva, se desprende que al utilizar las denominaciones la palabra **TIGRE**, su percepción auditiva evidentemente es idéntica. No obstante, son precisamente los vocablos que componen los signos los que hacen la diferencia entre ellos, o sea, entre la denominación de **TONY EL TIGRE** que se encuentra inscrita y la señal de



propaganda solicitada de **TIO TIGRE**, siendo tal y como se puede observar diferentes entre sí, lo cual produce que el consumidor los distinga de manera práctica en el mercado, y con respecto a la **confusión ideológica**, podemos observar que la denominación utilizada por la empresa Kellogg Company de **TONY EL TIGRE** protege y distingue productos relacionados con la alimentación, para el caso concreto con la elaboración y comercialización de cereales, además de ser productos muy reconocidos por los consumidores en el mercado. Mientras que la señal de propaganda solicitada por la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños, denominada **TIO TIGRE** que pretende ser utilizado como un signo en el Parque Nacional de Diversiones, siendo este un personaje propio del lugar, para comercializar diversas actividades. En este sentido, nótese que ambos signos se encuentran destinados a ejercer giros comerciales en diferentes mercados, y reconocidos de igual manera por los consumidores a nivel nacional, razón por la cual no podría considerar este Órgano de alzada, que el consumidor los pueda confundir o relacionar con un mismo origen empresarial.

Aunado a lo anterior, es importante destacar que aún y cuando estén inscritas las marcas bajo registro **115035 (DISEÑO)**, registro **44327 (DISEÑO)** y registro **114258** de **TONY EL TIGRE**, todas en clase 30 internacional, su titular no puede pretender apropiarse de un significado genérico como lo es el denominativo **TIGRE** así como la de su imagen, y limitar a los demás comerciantes a poder utilizarlo, por cuanto debe recordar que el estudio de los signos versa sobre los aspectos que le otorgan distintividad al signo, sin que se pueda tomar en cuenta las expresiones o conformaciones genéricas que los limitan, por ende para el caso que nos ocupa es precisamente las figuras diferentes de los tigres y el vocablo **“TONY”** los elementos que vienen a diferenciar el signo respecto de la señal de propaganda solicitada. Diferente es el caso que un tercero quiera inscribir un tigre exactamente igual al inscrito, allí la ley marcaría si le daría la protección en exclusiva tal como lo indica el artículo 25 de la Ley de rito.

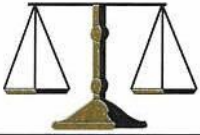
Por otra parte, y bajo un segundo escenario se debe hacer el análisis conforme la óptica del principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de poder cotejar de igual manera los servicios o productos que se



pretenden proteger, a efectos de que estos sean totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que tal y como se puede observar ocurre en el caso bajo examen, dado que los productos que protegen las marcas inscritas por la empresa Kellogg Company, son propiamente para la *elaboración y comercialización de cereales*, o sea, propiamente destinado a la comercialización de productos alimenticios (ver hechos probados), y la señal de propaganda solicitada por la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños, se encuentran predestinada a comercializar; *“Un establecimiento dedicado a la restauración (alimentación); distribución y venta de gorras, camisetas, sombreros, vasos, tazas, souvenir, papelería y otros productos publicitarios relacionados o no con parque de diversiones; y además servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales en el parque de diversiones. Ubicado en el Parque de Diversiones “Dr. Roberto Ortiz Brenes” y Plaza Tío Conejo, ambos establecimientos situados dos kilómetros al oeste del Hospital México, La Uruca, San José.” Reserva de colores naranja, blanco y negro.*” En este sentido, los productos y servicios que se pretenden proteger en las diferentes clases son de diferentes giros u actividades comerciales, razón por la cual no podría considerarse que de coexistir ambos registralmente, puedan producir un riesgo de confusión y asociación para el consumidor, y en este sentido no lleva razón el argumento del oponente al considerar que de otorgarse el citado registro esto conlleve a que el consumidor medio los confunda e identifique con respecto a los productos que comercializa su representada.

En cuanto al tema y concurrencia de la notoriedad de las marcas, es importante destacar prima facie, lo que la doctrina (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393), ha señalado al respecto y que ha sido criterio externado por parte del Tribunal Registral Administrativo mediante el VOTO 911-2011, de las catorce horas del veintiuno de noviembre de dos mil once, que en lo de interés expresa:

“...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

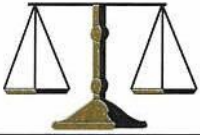


consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación.”

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

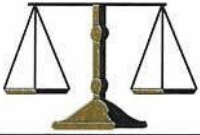


establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad. Al respecto, el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en forma enunciativa, lo siguiente:

“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”, (Negrita no corresponde al original)*

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.” (Resaltado no corresponde al original.)

En consecuencia, de oficio o a instancia de la 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 tesitura, en el VOTO No. 246-2008, de las once horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de junio de dos mil ocho, 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...”.

Aunado a lo anterior, resulta claro que la emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos o más signos distintivos y declare la notoriedad de la misma, debe basarse en un estudio sobre los elementos que conformen a tales signos, y siempre debe tener como norte, el establecer la posibilidad o no de que se dé confusión en el público consumidor, ya que el riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, en virtud de las similitudes de las marcas como de los bienes o servicios a proteger.

Para el caso que nos ocupa, tal y como se desprende del análisis de los autos, el Registro de la Propiedad Industrial realizó la valoración de la prueba conforme lo que señala la legislación que hemos ya previamente analizado, y determinó en su momento que no existían elementos suficientes para acreditar que las marcas de la empresa KELLOGG COMPANY sean declaradas como marcas notorias, criterio que comparte en todos sus extremos este Órgano de alzada, por cuanto del análisis realizado a la prueba que se adjunta, se desprende que las marcas inscritas **TONY (DISEÑO)** registro **115035**, inscrita el 06 de agosto de 1999 y vigente al 06 de agosto de 2019, **DISEÑO ESPECIAL** registro **44327**, inscrita el 10 de mayo de 1972 y vigente al 10 de mayo de 2017 y **TONY EL TIGRE** registro **114258**, inscrita el 07 de junio de 1999 y vigente al 07 de junio de 2019, todas de clase 30 internacional, si bien es cierto han ejercido actividad comercial con anterioridad y por ende es reconocida por el consumidor medio, como una empresa dedicada a la producción de cereales, con la prueba que adjunta la opositora no logra acreditar la notoriedad de la marca del cual es objeto el presente proceso.



Nótese que la empresa oponente aporta como prueba a este proceso para que se le otorgue la notoriedad a la marca los siguientes elementos que se detallan a continuación:

- 1.- Certificación expedida por el Notario Público Aarón Montero Sequeira, sobre páginas web de la empresa Kellogg, acerca de ganancias e inversiones de ésta, (doc. v.f 30 al 60).
- 2.- Certificación expedida por el Notario Público Aarón Montero Squeira, sobre las páginas web <http://eleconomista.com.mex>, www.cnnexpansion.com, www.kelloggs.com, www.pautacreativa.com.mx, www.kelloggs-latino.com, www.Kelloggstore.com, www.frostedflakes.com y www.clubtigretoño.com, en las cuales se muestra información general de la empresa Kellogg, sus productos, ilustraciones del tigre Toño, actividades promocionales y los artículos que se venden en su tienda y que llevan impreso el tigre Toño y otros personajes, (doc. v.f 104 al 134).

Una vez analizados los citados elementos por parte de este Tribunal, se estima que los artículos de las páginas web mediante las cuales la empresa Kellogg Company publicita sus estados financieros, no corresponde a documentos idóneos para tener como notoria la marca inscrita, por cuanto esos estados financieros se refieren propiamente a la empresa en su totalidad y no al signo en específico, o sea, no se puede confundir las ganancias económicas que tenga una empresa utilizando todos los elementos que la componen, incluso otros signos distintivos correspondientes a otros personajes tal como se observa en las páginas 37, 39, 42, 43, 46, 47, 48, 49 y 50 del expediente, con ganancias que se obtengan propiamente con la comercialización del signo del tigre. Igual situación se presenta con las páginas web referida en el punto dos de la prueba que se adjunta, por cuanto todos estos documentos hacen alusión a productos publicitarios de la Compañía en general, y no propiamente sobre el signo a que alude este proceso, lo cual desvirtúa la naturaleza de dicha prueba respecto del objeto del caso en concreto.

En cuanto a los certificados inscritos que datan desde el año 1972, debe tenerse presente que lo inscrito es la cabeza de un tigre y el diseño solicitado corresponde a un tigre de cuerpo entero,



razón de más que tiene la Administración Registral, para no otorgar la característica de notoriedad al tigre de la empresa opositora, por lo que este Órgano de alzada, al igual que lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial, consideran que de los documentos de prueba que se adjuntan al presente proceso a efectos de que se declare la notoriedad de la marca de TONY EL TIGRE, propiedad de la Compañía Kellogg no se ajustan a lo que establece el artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, siendo que la misma es insuficiente para declarar su notoriedad y en consecuencia lo procedente es rechazar su solicitud.

Por las anteriores consideraciones expuestas por parte de este Tribunal, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor **Aarón Montero Sequeira**, representante de la empresa **KELLOGG COMPANY**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas tres minutos con cincuenta y cinco segundos del tres de diciembre de dos mil diez., la cual en este acto se confirma, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con la inscripción de la señal de publicidad comercial denominada **“TIO TIGRE (DISEÑO)”** en clase 50 Internacional. **(DISEÑO)**, solicitada por la **ASOCIACIÓN PRO HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS**.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor **Aarón Montero Sequeira**,



representante de la empresa **KELLOGG COMPANY**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas tres minutos con cincuenta y cinco segundos del tres de diciembre de dos mil diez, la cual en este acto se confirma, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con la inscripción de la señal de publicidad comercial denominada “**TIO TIGRE (DISEÑO)**” en clase 50 Internacional. **(DISEÑO)**, solicitada por la **ASOCIACIÓN PRO HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS**. 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