

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0291-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de comercio “JELLICO”

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS, LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2744-2010)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1291 -2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. *San José, Costa Rica, a las once horas treinta minutos del veintiuno de diciembre de dos mil once.*

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número uno- ochocientos treinta y tres – cuatrocientos trece, en su condición de apoderado especial de la empresa **KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS, LLC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas un minuto y veinticuatro segundos del veinticinco de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cinco de abril de dos mil diez, el suscrito Licenciado Aaron Montero Sequeira, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- novecientos ocho - cero seis, en su condición de apoderado especial de la sociedad **EC. BUSINESS PANAMA S.A.**, solicita se inscriba la marca de fábrica y comercio **“JELLICO”** en clase 30 internacional 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, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimento), especias y hielo.



SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días 02, 05 y 06 de julio de dos mil diez, en las Gacetas números 128, 129 y 130. Que dentro del plazo conferido, el Licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, mayor, casado, abogado, vecino de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos treinta y tres – novecientos treinta y nueve, en representación de **KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS, LLC**, formuló en fecha tres de septiembre de dos mil diez, oposición al registro de la marca de fábrica y comercio “**JELLICO**”, en clase **30** de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas un minuto con veinticuatro segundos del veinticinco de febrero del dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(…), *Se declara sin lugar la oposición interpuesta por JOSÉ ANTONIO MUÑOZ FONSECA, apoderado especial de KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “JELLICO ASSORTED FLAVORS MINI FRUITY GELS”; en clase 30 internacional, presentado por el señor AARON MONTERO SEQUEIRA, en su condición de apoderado especial de EC. BUSINESS PANAMÁ S.A, la cual se acoge. (...,)*”

CUARTO. Que en fecha catorce de marzo de dos mil, el Licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca** en representación de **KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes indicada.

QUINTO. 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 la Jueza Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **“JELL-O.”(DISEÑO)**, bajo el registro número **7996**, en clase **30** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la sociedad **KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC**, solicitud número 1900-0799630, inscrita desde el 15 de noviembre de 1994 con una vigencia hasta el 15 de noviembre de 2019, para proteger y distinguir: Un compuesto usado en la preparación de jaleas, postres, pastelería helados, compuestos para hacer postres, budines, helados y otros.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determinó que entre la marca solicitada “**JELLICO**” y la marca inscrita “**JELL-O**” no existe semejanza a nivel gráfico, ideológico y fonético, y que aunque las marcas protegen los mismos productos y se comercializan en los mismos lugares, los términos utilizados le otorgan distintividad, siendo posible la coexistencia registral de ambos signos en el mercado, razón por la cual se acoge la solicitud de inscripción propuesta por la sociedad **EC. BUSINESS PANAMÁ S.A.**

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente dentro de sus agravios alegó: Que las marcas son similares y que existe coincidencia en los vocablos, ya que la marca solicitada reproduce la marca registrada, situación que induciría a confusión, además que los productos protegidos por ambas marcas pertenecen a la misma clase internacional y el público consumidor es el mismo, que al ser productos alimenticios que se pueden conseguir en supermercados, abastecedores o pulperías, es una situación que aumenta el riesgo de confusión. En consecuencia, de ser otorgada la marca denominada “**JELLICO**”, a nombre de **EC-Business Panamá S.A** induciría a error a los consumidores quienes podrían pensar que se trata de un nuevo producto de la línea “**JELL-O**”; o que existe una relación comercial entre mi representada y la solicitante, lo que implicaría un riesgo de asociación induciéndose de igual manera a confusión a los consumidores y en razón de ello debe rechazarse el registro de propuesto.

CUARTO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO. 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 esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 al signo solicitado.

Bajo esta tesis, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, *“...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...”* (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

Así las cosas, es menester señalar que el riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo de confusión en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse una marca que pueda eventualmente inducir a riesgo de confusión por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Por las razones antes indicadas, no comparte este Tribunal el razonamiento esbozado por él *a quo* en la resolución recurrida, ya que efectivamente lleva razón el oponente en sus agravios por cuanto el signo pretendido “JELLICO”, tiene similitud con respecto al signo inscrito “JELL-O” propiedad de la sociedad **KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS, LLC**, por cuanto tal y como puede observarse la diferencia de la marca solicitada con respecto a la marca inscrita corresponde a las letras “IC”, haciendo que su estructura *gramatical* sea casi idéntica, y desde un punto de vista *fonético* ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera similar, induciendo de ese modo a que el concepto *ideológico* sea percibido por el público consumidor de la misma manera que la que ostenta la marca inscrita, o sea jalea o mermelada, dado que entre ambas no existe distintividad suficiente que permita diferenciarlas, siendo, tal su semejanza que podría causar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al momento de adquirir los productos que pretende distinguir la marca propuesta de los que distingue la marca inscrita, ya que los productos de una y otra marca son semejantes.

Aunado a lo anterior, es importante traer a colación lo que al respecto establece el artículo 1 de la Ley de Marcas, que en lo que interesa dice:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los

titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Destacado no corresponde al original)

Como se desprende de la anterior cita, se debe proteger a la marca ya registrada en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de la misma y los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos propiamente en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor) por cuanto se le debe proteger y garantizar a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (LOBATO, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p. 288).

Bajo dicho concepto, tenemos claro que se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, dado que la marca de fábrica propuesta **“JELLICO”** puede conllevar a un riesgo de confusión con respecto a las marcas de fábrica inscrita **“JELLO-O”**, por cuanto se pretende la protección de productos semejantes.

En este sentido, el signo solicitado **“JELLICO”**, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un

determinado producto o servicio, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto o servicio en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión y asociación que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, *signos idénticos o similares* que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, así como un aprovechamiento injusto del prestigio del signos inscrito.

Para el caso en estudio, se concluye que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas “**JELLICO**” y “**JELLO-O**”, en virtud de que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, y consecuentemente, la posibilidad de un riesgo de confusión entre los consumidores, que soliciten los productos de una y otra marca, los cuales pueden además asociarlas como provenientes del mismo origen empresarial, razón por el cual debe negarse la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**JELLICO**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEXTO. Como consecuencia de las consideraciones expuestas, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal arriba a la conclusión que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en su condición de apoderado especial de **KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS, LLC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas un minuto y veinticuatro segundos del veinticinco de febrero de dos mil once, la que en este acto se revoca por las razones aquí dichas, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado, tal y como se infiere del artículo 7 inciso g) , **8**

incisos a) y b), **25** incisos e) y f) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y **24** inciso e) del Reglamento de la Ley de Marcas.

SÉPTIMO. 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 2 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 N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en su condición de apoderado especial de **KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS, LLC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas un minuto y veinticuatro segundos del veinticinco de febrero de dos mil once, la que en este acto se revoca. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora