



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0823-TRA-PI



Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

GRUPO NUTRESA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2013-4526)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 539-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas con treinta minutos del dieciséis de junio del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **NESTOR MORERA VÍQUEZ**, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad 1-1018-975, en su condición de apoderado especial **GRUPO NUTRESA S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Colombia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, doce minutos, treinta y cinco segundos del veintiocho de marzo del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de mayo de 2013, la señora **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, mayor, casada, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-1055-703, en su condición de apoderada especial de la empresa **BOTONETAS DE GUATEMALA S.A.**, presentó solicitud de



inscripción de la marca de fábrica y comercio tramitada bajo el expediente número 2013-4526, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: “Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y reparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.”

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados los días , 1 ,2 y 3 de octubre del dos mil trece, en el diario oficial La Gaceta N° 188, 189 y 190, y mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el dos de diciembre del dos mil trece, el licenciado **Néstor Morera Víquez**, mayor, abogado, casado, titular de la cédula de identidad número 1-1018-0975, en su condición de gestor oficioso [apoderado especial] de **GRUPO NUTRESA S.A.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria, fundamentándose en el artículo 8, incisos a), b) y e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que mediante resolución final de las diez horas, doce minutos, treinta y cinco segundos del veintiocho de marzo del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “[...] **POR TANTO** / Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE: Se declara sin lugar la oposición planteada por la empresa GRUPO NUTRESA S.A., contra**



la solicitud de inscripción de la marca en clase 30 internacional, solicitada por **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, apoderada especial de **BOTONETAS DE GUATEMALA S.A.**, la cual se acoge.”

CUARTO. Que mediante escrito presentado el ocho de abril del dos mil catorce, el licenciado **Néstor Morera Víquez**, apoderado especial de **GRUPO NUTRESA S.A.**, interpuso recurso de apelación, en contra la resolución supra citada, siendo, que el Registro de la Propiedad



Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, treinta y tres minutos, nueve segundos del diecisiete de octubre del dos mil catorce, admite el recurso de apelación, una vez concedida la audiencia de ley presentó agravios, por lo que conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

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

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **GRUPO NUTRESA, S.A.**, la marca:

CHOCOBOLAS, registro 102207, inscrita desde el 25 de junio de 1997 y vence el 25 de junio de 2017, en clase 30 para proteger: “Productos de chocolatería, de confitería y de bizcochería, helados y cremas heladas.”

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte como hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados, los siguientes:

- 1) La notoriedad de la marca “**CHOCOBOLAS**”, propiedad de la empresa **GRUPO NUTRESA S.A.**
- 2) La extensión y el grado de conocimiento o reconocimiento por el sector pertinente del



- público consumidor de dicha marca, como signo distintivo para los productos de la clase 30 de la nomenclatura internacional.
- 3) La intensidad, la duración, la magnitud, el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca en las condiciones requeridas para demostrar su notoriedad.
 - 4) El alcance geográfico de cualquier utilización, promoción, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación en ferias o exposiciones de los productos a los que se aplique dicha marca.
 - 5) La duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca en las condiciones requeridas para demostrar su notoriedad.
 - 6) La antigüedad y el uso constante en Costa Rica y otros países de la marca “CHOCOBOLAS”, por parte de la empresa **GRUPO NUTRESA S.A.**
 - 7) La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca “CHOCOBOLAS”, por parte de la empresa **GRUPO NUTRESA S.A.**, en particular, que demuestre que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes de otros países.
 - 8) La requerida producción y mercadeo de los productos que distingue la marcas “CHOCOBOLAS” en Costa Rica y otros países, por parte de la empresa **GRUPO NUTRESA S.A.**
 - 9) El valor asociado a la marca de la empresa oponente.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto tenemos que la representación de la compañía **BOTONETAS DE GUATEMALA S.A.**, solicitó la



inscripción de la marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir en clase 30 internacional: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y reparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas



(condimentos); especias; hielo. Por su parte, el representante de la empresa **GRUPO NUTRESA, S.A.**, se opuso a dicha solicitud con la marca **CHOCOBOLAS** citada en los hechos probados, porque el signo solicitado quebranta el artículo 8, incisos a), b) y e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA NOTORIEDAD DE LA MARCA REGISTRADA. Una vez analizados los autos que constan dentro del presente expediente, se verifica que la empresa recurrente pretende demostrar la condición de marca notoria de su signo “**CHOCOBOLAS**” mediante la siguiente prueba:

Estudio de retail index [ventas] de los productos asociados a la marca registrada CHOCOBOLAS, indicados como estudios de mercado.

Los sondeos de opinión y los estudios de mercado son los medios de prueba más apropiados para informar sobre el **grado de conocimiento** de la marca, la **cuota de mercado** que posee, o la **posición** de ocupa en el mercado frente a los productos competidores.

El **valor probatorio** de los sondeos de opinión y de los estudios de mercado depende de la posición y del grado de independencia de la empresa que los realiza, de la pertinencia y exactitud de la información que contienen, y de la fiabilidad del método utilizado.

Más en particular, para evaluar la credibilidad de un sondeo de opinión y de los estudios de mercado, el Tribunal ha de considerar:

Si lo ha realizado un instituto de investigación o empresa **independiente y reconocida**, a fin de determinar la **fiabilidad de la fuente** de la prueba, hecho que no se puede aseverar en el caso concreto.

El **número y perfil** (sexo, edad, ocupación y origen) de los **encuestados**, a fin de evaluar si los resultados del sondeo son representativos de los distintos tipos de consumidores potenciales de los productos. En principio, las muestras de 1000 – 2000 encuestados se consideran suficientes, siempre que sean representativas de la clase de consumidor considerado.



A menos que figuren todas las indicaciones que acaban de referirse, no se debe atribuir un elevado valor probatorio a los resultados de un sondeo de opinión o estudio de mercado, y en principio no bastarán por sí solos para justificar una declaración de notoriedad del signo CHOCOBOLAS.

Ante estos hechos, queda claro para esta Autoridad de Alzada que, con esos elementos probatorios no es posible otorgarle carácter de notoriedad a la marca propuesta, por cuanto con ello no puede verificarse la *extensión del conocimiento por el sector pertinente del público como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada, ni la intensidad, el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, ni su antigüedad y uso constante y tampoco el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue*, tal como lo dispone el artículo 45 de la Ley de Marcas transcrito líneas atrás. En este mismo sentido, tampoco se logra comprobar el cumplimiento de los factores que se establece en los puntos 4 a 6 del artículo 2 1) b) de la Recomendación Conjunta, como requisitos para lograr identificar la notoriedad de una marca, relativos a *su duración, alcance geográfico, constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos y el valor asociado a la marca*.

De tal manera, la notoriedad que alega la parte interesada, no se demuestra con la prueba presentada en autos, por ello no es posible admitir este agravio.

EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN. En el caso bajo estudio, debemos tener presente que para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sea éstos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por la simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética




similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo.

En este sentido, cuando una marca ingresa a la corriente registral compete al operador de derecho al realizar el cotejo marcario, tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten ambos distintivos, 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 cuenta las semejanzas y no las diferencias entre éstos, según lo prescribe el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, son muy claros al denegar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión? conforme a los incisos del artículo 8 antes citado, es: al **público consumidor**, pues es a éste a quien le corresponde en virtud del papel que desempeña en el mercado distinguir el origen empresarial de los productos o servicios que recibe de las distintas empresas comerciales.

Por lo anterior, y en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que el signo tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas,

Visto lo anterior, tenemos que las marcas bajo examen son, la solicitada:  que es mixta, formada por un elemento denominativo con grafía especial [**choco gl**], y otro



figurativo, correspondiente a una imagen de un balón de futbol, que hace las veces de letra “O” en el signo presentado, conceptualmente la idea que impera en el signo es la “**CHOCO BOLA**”, ya que al observar el signo inmediatamente resulta la figura del balón, en este caso el elemento figurativo tiene una gran carga visual para la percepción del consumidor.

La marca registrada: “**CHOCOBOLAS**”, consiste en una marca denominativa conformada con dos vocablos claramente diferenciables, que evocan la misma idea que la marca solicitada. No comparte este Tribunal, lo expresado por el Registro, que indicó que las marcas evocan un concepto diferente. Los signos a pesar de su composición evocan, ambos, la idea de **CHOCO BOLAS**.

Desde el punto de vista fonético los signos comparten el término evocativo CHOCO, en ese sentido a pesar de ser un término no reivindicable individualmente, si es utilizado por el consumidor a la hora de solicitar el producto, por lo que se presenta semejanza fonética, mínima.

Por lo citado, luego del correcto análisis en conjunto de los signos, se observan más semejanzas que diferencias entre los mismos, los signos presentan identidad gráfica, fonética e ideológica suficiente para crear confusión en el consumidor.

Por lo anterior no lleva razón el solicitante en escrito que rola a partir del folio 172, en indicar que los signos no presentan semejanza alguna en el plano gráfico, fonético e ideológico. Ya que el análisis realizado, reflejó semejanzas suficientes para crear riesgo de confusión en el consumidor.

En cuanto a la identidad de productos; resulta claro que la lista de productos de la marca solicitada: “*Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y reparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo*” y la lista de productos de la marca registrada: “**Productos de**



chocolatería, de confitería y de bizcochería, helados y cremas heladas,” presentan similitud y relación, son productos de la misma naturaleza, se venden de la misma forma, tienen los mismos canales de comercialización y van destinados a un mismo tipo de consumidor [golosinas]. Esto sumado a la marcada identidad ideológica no permite la coexistencia de los signos, pues se puede crear una confusión en el consumidor sobre los productos y su origen empresarial.

De permitirse la coexistencia de los signos se estaría violando el derecho de exclusividad con que goza la empresa oponente al contar con un signo registrado con anterioridad, derecho inmerso en el artículo 25 de la ley de rito:

“Artículo 25.- Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión... Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos:

a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos o servicios para los cuales fue registrada la marca o sobre productos, envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de esos productos relacionados con los productos o servicios para los cuales se registró la marca. [...]”

En razón de las consideraciones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **CON LUGAR** el **RECURSO DE APELACIÓN** interpuesto por el licenciado **NESTOR MORERA VÍQUEZ**, apoderado especial **GRUPO NUTRESA S.A.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, doce minutos, treinta y cinco segundos del veintiocho de marzo del dos mil catorce, la que en este acto debe



revocarse, para que se **acoja** la solicitud de oposición presentada por el licenciado **Morera Víquez**, en su condición citada, y en su lugar se **deniegue** la solicitud de inscripción



de la marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir en clase 30 internacional: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y reparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, el Tribunal Registral Administrativo declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **NESTOR MORERA VÍQUEZ**, en su calidad de apoderado especial de **GRUPO NUTRESA S.A.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, doce minutos, treinta y cinco segundos del veintiocho de marzo del dos mil catorce, la que en este acto se **revoca**. Se **acoge** la solicitud de oposición presentada por el licenciado **NESTOR MORERA VÍQUEZ**, apoderado especial **GRUPO NUTRESA S.A.**, y se rechaza la



solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio , en clase 30 de la



Clasificación Internacional de Niza. 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

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.25

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE. OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.55

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.38