



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0956-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (KARAMELADAS POP) (30)

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-3758)

VOTO No. 0608-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de junio del dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por la ***Licenciada Roxana Cordero Pereira***, mayor de edad, soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-1161-034, Apoderado Especial de la compañía ***Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.***, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas nueve minutos treinta y seis segundos del veintitrés de octubre del 2014.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las diez horas cincuenta y tres minutos cuarenta y tres segundos del cinco de mayo del 2014, el ***Lic. Freddy Fachler Grinstein*** Apoderado Especial de la compañía ***Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.***, sociedad constituida y existente bajo las leyes de México, con domicilio en Prolongación Paseo de la Reforma N° 1000, Colonia Peña Blanca, Santa Fe, 01210, México, Distrito Federal, México, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio ***KARAMELADAS POP***, en clase ***30*** de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger: “*Café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones 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 el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas nueve minutos treinta y seis segundos del veintitrés de octubre del 2014, 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 doce horas veintiséis minutos treinta y un segundos del cuatro de noviembre del 2014, la **Licenciada Roxana Cordero Pereira** en la representación indicada, presentó **Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio**, 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 observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro plazo legal previo a las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Díaz Díaz, 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 inscrita la marca de fábrica **POPS** número 115652, para proteger y distinguir en clase 30 internacional lo



siguiente: “*Toda clase de cereales y preparaciones hechas con cereales*”, cuyo titular es **KELLOGG COMPANY**, inscrito desde el 30 de agosto de 1999. (v.f.4).

- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **POP SNACKS** número 195689, para proteger y distinguir en clase 30 internacional lo siguiente: “*Palomitas de Maíz*”, cuyo titular es **COMPAÑÍA NUMAR**, inscrito desde el 27 de octubre del 2009. (v.f.6).

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 rechaza la inscripción de la marca solicitada, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito por cuanto gráfica, fonética, e ideológicamente son similares, y es inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir los signos en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos. Consecuentemente la marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente en sus agravios manifiesta, que no se realiza un correcto cotejo marcario, puesto que las marcas deben analizarse en su totalidad y en conjunto, sin fraccionar los elementos denominativos que lo componen, ya que el consumidor aprecia la marca como un todo. De igual forma indica que la similitud no es razón suficiente para el rechazo de la marca solicitada, pues no es el parecido, el elemento fundamental para el rechazo de la marca sino es la real posibilidad de confusión al público consumidor o la asociación empresarial en la que debe enfocarse el registrador al rechazar la inscripción, y en este caso no se está frente a esta situación. Que el distintivo solicitado no es idéntico al grado de provocar confusión por lo que no existe



razón para que su marca no pueda coexistir pacíficamente con las marcas de las empresas KELLOGG COMPANY y COMPAÑÍA NUMAR. Por último indica que el término KARAMELADAS es la palabra preponderante en la marca solicitada, dejando de lado cualquier tipo de confusión, además de que este Tribunal no debe menospreciar la capacidad de discernimiento del consumidor medio.

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) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

[...] Ningún signo podrá ser registrado con marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: 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.

Esta norma es el principal fundamento para proteger las marcas inscritas de la imitación o usurpación, ya que sigue el criterio de respetar la verdadera procedencia de productos o mercancías, siendo entonces que el riesgo de confusión entre signos similares se produce, en principio, cuando las marcas, por diferentes motivos, se confunden una con la otra, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante. Así, para evitar que se produzca esa confusión, se prohíbe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, por lo que no es necesario que exista una identidad absoluta, sino que basta que por impresión visual, auditiva o ideológica, el público consumidor se vea confundido.



Al respecto, conviene traer a colación que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el **“riesgo de confusión”**, con el cual se colocan a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben realizar su elección o escogencia, tal y como lo establece el referido numeral 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya transcrito.

Ahora bien, al ahondar sobre el examen de signos semejantes o similares, a los efectos de determinar el eventual riesgo de confusión, el tratadista Jorge Otamendi afirma que en general, aunque el espíritu de la legislación marcaria es el de evitar la confusión, eso no implica que los signos deban ser **“inconfundibles”**, sino que basta con que sean **“claramente distinguibles”**, o al menos **“de fácil diferenciación”** (Derecho de Marcas, Lexis Nexos Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p. 142), criterio que fue anticipado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando apuntó lo siguiente:

“El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos.

“Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del ‘riesgo de confusión’, evitando que las marcas sean ‘claramente distinguibles’. La existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase. ” (Ver Proceso 09-IP-94, sentencia del 24 de marzo de 1995).



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 y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, ordena el cotejo de los mismos. Cotejo que 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.

Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* 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; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En el caso que nos ocupa, la marca inscrita y la marca propuesta, son las siguientes:

	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Solicitada</i>
<i>Signo</i>	<i>POPS</i>	<i>POP SNACKS</i>	<i>KARAMELADAS POP</i>
<i>Marca</i>	De fábrica	De fábrica y comercio	De fábrica y comercio
<i>Registro</i>	115652	195689	-----
<i>Estado</i>	Productos	Productos	Productos
<i>Protección y Distinción</i>	Toda clase de cereales y preparaciones hechas con cereales	Palomitas de Maíz	Café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones 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.
<i>Clase</i>	30	30	30
<i>Titular</i>	KELLOGG COMPANY	COMPAÑÍA NUMAR, S.A.	GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.

Destaca que la marca solicitada *KARAMELADAS POP*, se encuentra contenida en la marca inscrita *POPS*, propiedad de *KELLOGG COMPANY*, así como en la marca *POP SNACKS*,



titular de **GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.** y todas comparten la clase 30, además de que sus productos están relacionados, cuestión que implicaría un riesgo de confusión al público consumidor, porque circularían en un mismo mercado; y porque existe la posibilidad de que pueda coincidir su exposición en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, por lo que podría darse una similitud real para el consumidor, quien podría verse confundido, siendo esto lo que justamente se pretende evitar, por cuanto el comprador de los productos les podría atribuir, en contra de la realidad, un origen empresarial común, es decir, que provienen de un mismo productor o comercializador, y por ende vulnerando los derechos del titular de las marcas inscritas, desnaturalizándose la función principal de una marca.

En el presente caso, tenemos que las marcas inscritas y solicitada son denominativas, del análisis inicial se observa como en las marcas resalta la palabra **POP** como la parte con mayor carga de distinción; el vocablo **POP** significa:

“1. adj. Del pop o relativo a este tipo de música: festival pop. 2. m. Estilo musical surgido en los países anglosajones en los años cincuenta, que combina el rock y el folk. (<http://www.wordreference.com/definicion/pop>)

Constituyéndose la palabra **POP** como el elemento central, preponderante y/o predominante, siendo el factor tópico que recordará el consumidor y que lo lleva a la confusión; mientras que la palabra “**KARAMELADAS**” trata de una palabra sin significado, que caracteriza o condiciona el producto y aunque el término se ubique al principio de la marca, esto en materia registral no es predominante, pues las marcas se analizan en su totalidad, por ello no se comparte el decir del solicitante al indicar que [...] *este Tribunal no debe menospreciar la capacidad de discernimiento del consumidor medio.* [...], este despacho tiene claro que a lo largo de los años el público consumidor se ha instruido y especializado en el mercado nacional para defensa de sus derechos, incluso tutelados por la Ley de Protección al Consumidor,



número 7472; estamos hablando de una persona informada, con acceso a un sinnúmero de información, bombardeado de publicidad y no como aquel personaje desinteresado por los productos que consume, y que no tiene atención al detalle.

Es evidente que existen dos signos registrados donde el elemento fuertemente distintivo es la palabra **POP**, con una identidad gráfica que deviene el riesgo de confusión por asociación, una identidad fonética ya que comparten el sonido / pop /, e ideológicamente los signos son similares respecto a la terminología; por la inclusión en todas ellas del término **POP** se crea la clara posibilidad de que el consumidor se confunda acerca del origen empresarial de los productos, pudiendo razonablemente considerar que éste es el mismo para todos los que se distinguen con los signos apuntados.

Además 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, creando también una falsa creencia en el consumidor, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o innecesario de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Al respecto, ya la Sala Primera Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia N° 650 de las 9:35 horas del 10 de noviembre de 1964), ha dicho:

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

En ese mismo sentido, el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece:



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 para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. [...]

Dicha obligación emana del artículo 1 de ese mismo cuerpo normativo, y marca el objetivo de la autoridad administrativa cual es ser garante de ese estudio, al efecto dicho numeral versa:

[...] 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 [...]

Como se desprende de las anteriores citas, 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 en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor). De esta forma se garantiza 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 contexto, 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, lo cual no ocurre en el presente asunto, dado que la marca de fábrica y comercio propuesta ***“KARAMELADAS POP”*** puede conllevar a ese riesgo



con respecto a las denominaciones inscritas “**POP**” y “**POPS**”, por contener la primera los vocablos que identifican a estas últimas.

Conforme a lo expuesto, jurisprudencia y doctrina, este Tribunal considera que lo actuado por el Registro de la Propiedad Industrial se encuentre a derecho, pues lo que distingue a la marca solicitada vista como un todo es el vocablo **POP** mismo que ya está inscrito en otras marcas, resultando que no proceda la inscripción y por ello debe confirmarse la aplicación del artículo 8, incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el numeral 24 de su Reglamento, ya que los signos contrapuestos presentan identidad y los productos que protegen son similares, siendo lo procedente confirmar la resolución de las diez horas nueve minutos treinta y seis segundos del veintitrés de octubre del 2014, declarando sin lugar el recurso interpuesto por la empresa **Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.**, sobre la inscripción de la marca de fábrica y comercio **KARAMELADAS POP**.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Roxana Cordero Pereira**, en representación de la sociedad **Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas nueve minutos treinta y seis segundos del veintitrés de octubre del 2014, la cual *se confirma*, denegando el registro de la



marca de fábrica y comercio **KARAMELADAS POP**, en clase **30** de la clasificación Internacional, presentado por la recurrente. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55