



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-218-TRA-PI

**OPOSICION A SOLICITUD DE INSCRIPCION DE MARCA DE FABRICA Y
COMERCIO (MOLSA BLACKS EDICION LIMITADA/LIMITED EDITION) DISEÑO
(30)”**

MOLINOS DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2011-11308)

VOTO No. 749-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cinco minutos del veintinueve de octubre del dos mil catorce.

Recurso de Apelación (Nº1) interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, con cédula de identidad número 1-626-794, en su condición de Apoderada de la compañía **Molinos de El Salvador, S.A. de C.V** organizada y existente bajo las leyes de El Salvador, con domicilio en Boulevard del Ejercito Nacional, 50 Avenida Norte. Recurso de Apelación (Nº2) establecido por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, divorciado, con cédula de identidad número 1-304-794, en su condición de Apoderado de la compañía **Kraft Foods Global Brands LLC**, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América; ambas contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas treinta y siete minutos doce segundos del veintitrés de enero del 2014.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante documento recibido al ser las nueve horas veinticinco minutos dieciséis segundos del 15 de noviembre del 2011, la Licenciada María del Milagro Chaves



Desanti, de calidades conocidas y representante de la compañía Molinos de El Salvador, S.A. de C.V., presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



, tramitada bajo el expediente 2011-11308, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”; siendo que en fecha 19 de enero del 2012 el solicitante limita la protección al producto galletas, en clase 30 internacional (folios 1 y 11).

SEGUNDO: Que los edictos de ley para oír oposiciones fueron publicados en las ediciones de La Gaceta números 95, 96 y 97 de los días 17, 18 y 21 de mayo del 2013 (folio 1) dentro del término de ley; siendo que al ser las catorce horas trece minutos veintisiete segundos del dieciséis de julio del dos mil trece, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, Apoderado de la compañía **Kraft Foods Global Brands LLC**, presenta Oposición contra la solicitud de



registro de la marca de fábrica y de comercio en clase 30, de la compañía **Molinos de El Salvador, S.A. de C.V** indicando que su representada tiene registrada las

marcas  en clase 30, con números de registro 214600, 214599, 217007, 127736 y 151486, respectivamente, para proteger en todas **Galletas**; que existe un alto riesgo de confusión y/o de asociación por



parte de los consumidores, y por ende la obligación de proteger la marca registrada que en éste caso son las marcas de su representada.

TERCERO: Que al ser las once horas veintinueve minutos cincuenta y seis segundos del diecisiete de julio del dos mil trece, la Licenciada **Adriana Oreamuno Montano**, Apoderada de la empresa “Compañía de Galletas Pozuelo DCR, S.A., presenta Oposición



contra la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio en clase 30, de la compañía **Molinos de El Salvador, S.A. de C.V** indicando que su representada



tiene registrada la marca en clase 30, con números de registro 199309, para proteger **Galletas cubiertas con chocolate**; y que se rechace la solicitud de registro de la marca de Molinos de El Salvador, pues existe similitud fonética e ideológica que causa perjuicio al consumidor por la confusión que se le puede ocasionar.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas treinta y siete minutos doce segundos del veintitrés de enero del 2014, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE:** **I.) Se declara SIN LUGAR la oposición interpuesta por el apoderado de KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, contra la solicitud de inscripción de marca**



, en clase 30 internacional. **II.) Se declara CON LUGAR la oposición interpuesta por el apoderado de COMPAÑÍA DE GALLETAS POZUELO DCR, S.A.,**



contra la solicitud de *inscripción de marca* , en clase 30 internacional [...]”.

QUINTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las nueve horas dieciocho minutos diecisiete segundos del tres de febrero del dos mil catorce, la Licenciada *María del Milagro Chaves Desanti* en la representación indicada, presentó **Recurso de Apelación** (N°1), en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

SEXTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las nueve horas treinta y cinco minutos siete segundos del catorce de febrero del dos mil catorce, el Licenciado *Víctor Vargas Valenzuela* en la representación indicada, presentó **Recurso de Apelación** (N°2), en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

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

Redacta la Juez Arguedas Pérez, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hechos probados los siguientes:

1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **Blak** donde es titular THE COCA-COLA COMPANY, domiciliado en One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, Estados Unidos de América, en clase 30 Internacional, Registro 199148, presentada el 11 de setiembre del 2009 y vigente hasta el 24 de febrero del 2020. (folios 66 y 144).

2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica  donde es titular Compañía de Galletas Pozuelo DCR, S.A., domiciliada en La Uruca, diagonal a el Grupo TACA, San José, Costa Rica, en clase 30 Internacional, Registro 199309, presentada el 29 de febrero del 2008 y vigente hasta el 12 de marzo del 2020. (folios 69 y 146).

3- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **CHIKY BLAK** donde es titular Compañía de Galletas Pozuelo DCR, S.A., domiciliada en La Uruca, diagonal a el Grupo TACA, San José, Costa Rica, en clase 30 Internacional, Registro 199305, presentada el 29 de febrero del 2008 y vigente hasta el 12 de marzo del 2020. (folios 70 y 148).

4- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica  donde es titular KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS, LLC, domiciliada en Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, Estados Unidos de América, en clase 30



Internacional, Registro 214600, presentada el 15 de abril del 2011 y vigente hasta el 09 de diciembre del 2021. (folios 67 y 150).

5- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica



donde es titular KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS, LLC, domiciliada en Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, Estados Unidos de América, en clase 30 Internacional, Registro 214599, presentada el 15 de abril del 2011 y vigente hasta el 09 de diciembre del 2021. (folio 152).

6- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica



donde es titular KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS, LLC, domiciliada en Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, Estados Unidos de América, en clase 30 Internacional, Registro 217007, presentada el 28 de julio del 2011 y vigente hasta el 23 de marzo del 2022. (folio 154).

7- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica



donde es titular KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS, LLC, domiciliada en Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, Estados Unidos de América, en clase 30 Internacional, Registro 127736, presentada el 26 de enero del 2001 y vigente hasta el 23 de agosto del 2021. (folio 156).

8- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica



donde es titular KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS, LLC, domiciliada en Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, Estados Unidos de América, en clase 30



Internacional, Registro 151486, presentada el 01 de marzo del 2004 y vigente hasta el 25 de febrero del 2015. (folio 158).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad rechaza la inscripción del signo solicitado por considerar que la oposición de Kraft Foods Global Brands LLC, no determinó similitudes de ningún tipo capaces de producir la inadmisibilidad del signo respecto a los otros signos oponentes.

Con respecto a la oposición de la Compañía de Galletas Pozuelo DCR, S.A. se logró determinar la existencia, de una similitud fonética e ideológica muy marcada entre los signos, lo que puede confundir al consumidor promedio, máximo que dichos signos

protegen los mismos productos respecto a las marcas oponentes  y CHIKY BLAK descritas en el expediente, contraviniendo el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente *Molinos de El Salvador (N° 1)*, al momento de apelar la resolución venida en alzada, indicó que existe una diferencia contundente en las desinencias de ambos signos tanto fonética como ideológicamente, y que lo único que comparten es la utilización del color negro para las galletas y azul sobre unas marcas registradas que no corresponden a la misma tonalidad utilizada tanto en BLACKZ como en OREO, y donde no comparten identidad en ninguna de las letras que componen los términos, ni en la grafía de sus denominaciones, razón por la que no existe ninguna similitud gráfica, fonética ni ideológica, razón por la que es posible que el Registro permita la coexistencia registral.



Mientras que el recurrente **Kraft Foods Global Brands, LLC (N° 2)** disiente con los fundamentos de la resolución e indica que se quebranta la norma contenida en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ya que elementos tales como los colores de cada marca, su combinación y la presentación de la letras correspondiente a sus denominaciones, fácilmente confundirían al consumidor respecto al origen del fabricante y producto que va a consumir, ya que entre ellas las semejanzas dominan sobre las diferencias.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso de la marca de fábrica y comercio



, y al revisar los argumentos de los apelantes **MOLINOS EL SALVADOR, S.A. de C.V.** y **KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS, LLC**, así como la resolución venida en alzada, este Tribunal observa que lleva razón la segunda opositora, toda vez que entre los signos inscritos existe gran similitud gráfica, fonética e ideológica entre la marca solicitada **BLACKZ** y la inscrita **CHIKY BLAK**, incluyendo el hecho de que pretende proteger los mismo productos en la clase 30 de la nomenclatura internacional. Antes bien, se debe dejar en claro ciertos puntos y conceptos:

El Cotejo Marcario incluido del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos es la herramienta por excelencia para la calificación de semejanzas (como regla general) entre signos, marcas, nombres, emblemas, etc., examinando las **similitudes** gráficas, fonéticas e ideológicas entre el signo inscrito y otro que se pide, dando más importancia a esas similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el



registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros

Este numeral 24 de cita como forma taxativa de calificar los tipos de cotejo nos muestra: “(...) 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, tales como las semejanzas ortográficas. 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.

El *riesgo de confusión* se ha conceptualizado en la jurisprudencia del Tribunal en el sentido: “(...) que ambas denominaciones (...), contienen elementos iguales, lo que podría llevar al consumidor a una confusión y ello en virtud de que exista relación entre los productos o servicios comercializados, de modo que los elementos similares en su denominación se convierten en factores confundibles respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor podría razonablemente suponer que los productos o servicios que se pretenden registrar provienen del mismo empresario.” *Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11:30 horas del 27 de junio del 2005, voto 136-2005.*

Observando que no existen elementos diferenciadores en el término de la marca solicitada **BLACKZ** y más bien estas similitudes son visibles con la marca inscrita **CHIKY BLAK**; el signo “**CHIKY BLAK**” únicamente se diferencia de **BLACKZ** por dos de sus letras: “**C**” y “**Z**”, las cuales no crean mayor diferencia o suficiente distintividad con la inscrita que le permitan coexistir registralmente una con la otra.



BLACKZ CHIKY BLAK

Existe similitud fonética, gráfica e ideológica entre ambas marcas, solicitada e inscrita. El término **BLACKZ** diseño etiqueta solicitada por *Molinos de El Salvador, S.A. de C.V.* y **CHIKY BLAK** registrada en su momento por la *Compañía de Galletas Pozuelo DCR, S.A.*, el término de la marca solicitada **BLACKZ** tiene gran similitud con la inscrita **CHIKY BLAK**, y con cualquier otra que incluya las palabras **BLAK –BLACK – BLACKZ**, etc., donde su elemento preponderante vienen a ser el grupo de letras que conforman la palabra “**BLAK**”, formación que no tiene significado alguno, pero asume que el inconsciente del público consumidor dotado de las facultades perceptivas guiadas por sus apreciaciones visuales y/o auditivas normales reconocerá la palabra “**BLACK**” que en su traducción al idioma español significa *negro*. El hecho de eliminar o agregar letras a esta palabra, no causa gran diferenciación puesto que tanto fonética como ideológicamente dan al consumidor medio la impresión de un producto, en este caso galletas de color negro.

La diferencia de únicamente dos letras: “**C**” y “**Z**” no crea una disensión suficiente con el signo inscrito que permita su coexistencia registral; con estas dos letras, aun y cuando las palabras no son comparables, en conjunto la distintividad gráfica, fonética como ideológica es muy similar y se pierde en el conjunto, enfrentándose entre sí y causando la confusión.



Ahora bien, el artículo 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos dice:

“Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.”

Entendiendo esto, y con respecto al término *etiqueta*, la Real Academia Española define la misma como “[...] *Marca, señal o marbete que se coloca en un objeto o en una mercancía, para identificación, valoración, clasificación, etc.* [...]” (<http://lema.rae.es/drae/?val=egl%C3%B3gico>).

Se debe de tener claro que las etiquetas revisten singular importancia como medios de información al consumidor y que existen una gran cantidad de reglamentaciones técnicas – nacionales e internacionales – aplicables a cada tipo de productos o servicios. Con la norma supra se pretende proteger al consumidor de sus legítimos intereses económicos y sociales estableciendo la obligación del comerciante de informarle de forma clara, veraz y suficiente de aquellos elementos que eventualmente incidirán, de manera directa, sobre su decisión de consumo. Con ello se busca otorgarle al consumidor mayor seguridad al impedir que caiga en error o engaño al adquirir un producto o servicio, al poseer conocimiento de las condiciones en que se encuentra el mismo.

El Voto constitucional número 770-93 hace referencia a este derecho de información cuando indica: ***“...en cuanto al etiquetado de productos – tiene fundamento constitucional y legal, puesto que persigue proteger al consumidor de productos no alimenticios, elaborados tanto en suelo nacional como importados, garantizando al consumidor una información básica sobre el producto que adquiere en defensa de sus intereses económicos y salubres, (...) La relación del consumidor en la cadena comercial es de inferioridad y requiere, por ello, de una especial protección frente a los***



proveedores de los bienes y servicios, a efecto de que antes de adquirirlos cuente con todos los elementos de juicio necesarios, que le permitan hacerlo y ello implica el conocimiento cabal de lo que se le está ofreciendo.”

De esta manera, al poseer información correcta sobre los artículos y servicios que consume o demanda, el consumidor estará preparado y será él, el encargado de velar por la defensa efectiva de sus intereses, protegiendo y garantizando los derechos fundamentales de los consumidores, mismo que constituye un verdadero derecho subjetivo, cuya tutela corresponde en primer término a la Administración Pública. Aun y cuando el importador, productor o quien comercialice el producto o servicio tiene libertad para confeccionar la etiqueta según sus intereses, sin embargo, se presume el conocimiento por parte de ellos de toda la normativa relativa al etiquetado.

Por otra parte, las marcas de fábrica y diseños registrados por la empresa oponente KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS, LLC, sean:

-  (folios 67 y 150)
-  (folio 152)
-  (folio 158)
-  (folio 156)

Analizándolas en su conjunto contienen elementos en la etiqueta de la gestionante que se asemejan a la marca solicitada:



Similitudes que son fácilmente perceptibles como lo son la utilización en el diseño del color negro en las galletas así como su relleno color blanco, el color azul y negro en sus empaques y su parte nominativa de color blanco, (elementos figurativos y colores utilizados) todos elementos muy similares que podrían provocar confusión al mercado consumidor; aun y cuando la gestionante base sus agravios en que la forma dispuesta por las palabras de su signo influye en la determinación de si existe o no similitud, y que estas son suficientemente diferenciables y pueden coexistir.

Si bien la Ley de Marcas por su Principio de Especialidad permite la coexistencia de signos idénticos o similares, en productos y servicios diferentes, la posibilidad de ser asociados entre sí debe ser mínima, evitando la posibilidad o riesgo de confusión en el consumidor, cuestión que no se cumple en el caso de marras, puesto que las marcas contendientes poseen elementos que se comparan entre sí, pudiendo existir un inminente riesgo de confusión, por lo que no resulta procedente la coexistencia de ambos signos en la clase 30 internacional, considerando este Órgano de Alzada que no existen suficientes elementos que le otorguen distintividad al signo en discusión, contraviniendo lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, lo procedente declarar *sin lugar* el recurso de apelación presentado por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la compañía **Molinos de El Salvador, S.A. de C.V**, mientras que se declara *con lugar* el recurso de apelación revocando únicamente la denegatoria de la oposición interpuesta presentada por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la compañía **Kraft Foods Global Brands LLC**, ambas



contra la resolución de las trece horas treinta y siete minutos doce segundos del veintitrés de enero del 2014, denegando la inscripción de la marca de fábrica y de comercio



en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

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 conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara: **I.) sin lugar** el recurso de apelación presentado por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la compañía **Molinos de El Salvador, S.A. de C.V**; mientras que: **II.)** se declara **con lugar** el recurso de apelación revocando únicamente la denegatoria de la oposición interpuesta presentada por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la compañía **Kraft Foods Global Brands LLC**, ambas contra la resolución de las trece horas treinta y siete minutos doce segundos del veintitrés de enero



del 2014, y se **deniega** la inscripción de la marca de fábrica y de comercio en



clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por contravenir el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. 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

Roberto Arguedas Pérez

Ilse Mary Díaz Díaz

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55