



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0375-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca (K KanKan Alimento para perros diseño (31)

Cargill Incorporated, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-1445)

VOTO No. 918-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cincuenta minutos del veintisiete de noviembre del dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el *Licenciado Víctor Vargas Valenzuela*, mayor, abogado, divorciado, con cédula de identidad número 1-304-794, vecino de San José, Apoderado Especial de *CARGILL, INCORPORATED*, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas cero minutos veinte segundos del doce de mayo del 2014.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las trece horas cuarenta y nueve minutos nueve segundos del veinte de febrero del 2014, el Licenciado *Vargas Valenzuela*, Apoderado Especial de *CARGILL, INCORPORATED*, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en 15407 McGinty Road West, Minnetonka, Estado de Minnesota,

Estados Unidos de América, solicitó el registro de la marca de fábrica en clase 31 de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger: “Alimento para perros”. (folio 1).





SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas cero minutos veinte segundos del doce de mayo 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 trece horas treinta y dos minutos cincuenta segundos del veinte de mayo del 2014, el Licenciado *Vargas Valenzuela* en la representación indicada, presentó **Recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por 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 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

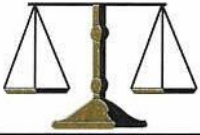
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hechos probados:

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



donde es titular CARGILL, INCORPORATED, domiciliada en 15407 McGinty Road West, Minnetonka, Minnesota, Estados Unidos de América, en clase 31




internacional, presentada el 01 de agosto del 2000 y vigente hasta el 14 de marzo del 2021. (ver folio 11).

2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **KAL KAN** donde es titular MARS INCORPORATED, domiciliado en 6885 Elm Street, McLean, Virginia, Estados Unidos de América, en clase 31 Internacional, Registro 52796, presentada el 29 de abril de 1977 y vigente hasta el 05 de setiembre del 2017. (ver folios 12 y 37).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS 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. Es criterio del Registro de la Propiedad

rechazar la inscripción de la marca  dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, cuestión que se desprende del análisis y cotejo con las marcas inscritas por cuanto gráfica y fonéticamente son similares y buscan proteger los mismos productos en clase 31 internacional. Que al ser inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas 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, transgrediendo el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

Por su parte, el recurrente en sus agravios manifiesta que la marca propuesta no guarda similitud gráfica y fonética con la marca inscrita KAL KAN. Que su representada es dueña del registro previo de la marca KAN KAN (diseño) inscrita bajo el número 132964, desde el 14 de marzo del 2001, por lo que afirma que no se provoca riesgo de confusión ni pone en peligro derechos de terceros pues la misma ha coexistido con la marca inscrita desde hace más de 10 años. La marca propuesta básicamente es una actualización del logo ya inscrito



CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Administración Registral debe verificar las formalidades intrínsecas así como las extrínsecas del acto rogado, dentro de un marco de calificación, en cumplimiento del Principio de Legalidad a que está constreñida la competencia del registrador, en aras de brindar seguridad jurídica y fe pública registral.

La misión y obligación del Registro de la Propiedad Industrial, y más allá, la de este Tribunal Registral Administrativo, es garantizar la seguridad jurídica registral tanto para el consumidor como para todos aquellos usuarios de este servicio público. En este sentido el artículo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos dispone:

“[...] La presente ley tiene por objeto 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... en beneficio recíproco de productores y usuarios... de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones [...]”.

El contenido de este artículo ya fue analizado por este Tribunal en el Voto 36-2006, de las diez horas dieciséis de febrero de dos mil seis; donde se estableció lo siguiente, en lo que interesa:

“[...] En la búsqueda de los objetivos antes descritos, no cualquier signo puede acceder a la publicidad registral para obtener la protección que el ordenamiento jurídico otorga a tales derechos una vez inscritos; sino, solo aquellos que generen en su relación con el producto que pretende proteger y su efecto en los consumidores, suficiente distintividad respecto de otros productos de la misma especie y clase. Lo anterior garantiza una sana competencia entre productores de los mismos bienes o servicios; y evitándose que el signo una vez



inscrito como marca, cause confusión a los consumidores de la clase de bienes o servicios protegidos por la marca de que se trate [...]”


Para alcanzar sus objetivos, el Registro debe realizar un cotejo entre el signo solicitado y aquellos donde pueda presentar similitudes. El cotejo debe tomar en cuenta las similitudes y diferencias entre los signos, desde un punto de vista gráfico, fonético e ideológico.

En este sentido, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su numeral 24 inciso a), establece:

[...] Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. [...]

A la hora de realizar este examen, debe darse más importancia a las similitudes existentes entre los signos cotejados sobre las diferencias encontradas, según lo dispone el Artículo 24, inciso c, del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. La razón de ello, es que las semejanzas entre los signos, cuando los mismos protegen productos similares o relacionados, pueden generar en el consumidor un **riesgo de confusión**. Por ello, las mismas sirven de base para objetar el registro solicitado, en los casos que sea necesario dar protección a los derechos adquiridos por terceros, evitando un riesgo de confusión.

Del cotejo correspondiente, entre la marca de fábrica y servicio solicitada  con la marca de fábrica inscrita **KAL KAN**, se determina que, gráficamente son muy similares en su



elemento denominativo. Al respecto debe de recordarse que el elemento denominativo es el mas importante, ya que el mismo es que utiliza el consumidor para referirse al producto.

Los signos en cotejo son los siguientes:



KAL KAN

En este caso, observamos que el término KAN KAN coincide con el signo inscrito KAL KAN, en cinco de sus seis letras, siendo la única diferencia la letra L, que sustituye la N en la primera palabra de la marca gestionada. Esta similitud en la parte denominativa se presenta en los aspectos fonéticos, ya que la N y la L no presentan una diferencia notoria, como en los gráficos, ya que la diferencia de letras se pierde en el conjunto. Ideológicamente además, resalta el aspecto fonético “can” que significa perro. La marca solicitada simplemente repite este aspecto dos veces, ya que se pronuncia “can can”. Con ello se advierte una significativa similitud entre las marcas en su parte denominativa.

Los otros elementos del diseño no aportan tampoco una distintividad suficiente. La marca solicitada presenta en su diseño gráfico, previo a su elemento denominativo, una figura que corresponde a la forma como de una casita, de color rojo, que en su interior presenta una letra K, en color blanco, en forma de perro. Este elemento funciona mas bien como una inicial de la parte denominativa de la marca que es Kan Kan, por lo que el consumidor interpretará este elemento como referido a la parte denominativa del signo.



Aunque los aspectos gráficos de diseño, y la figura inicial con la letra K pudieran dar algún tipo de diferenciación, la doctrina ha manifestado que la denominación o parte denominativa de una marca es el elemento principal, porque es lo que el consumidor recuerda. La inicial K con su diseño, en este caso no viene a aportar un elemento que permita evitar un riesgo de confusión.

A lo anterior se debe acotar la resolución de las nueve horas treinta y cinco minutos del doce de agosto del dos mil cuatro, donde el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera indicó:

“Cabe transcribir para el caso bajo estudio lo expresado por el tratadista argentino Breuer Moreno (2da edición, pág. 257-258) que dice: “No es necesario que exista una identidad absoluta entre las marcas cuestionada; basta que, por impresión visual, auditiva, fonética o de cualquier otra naturaleza, en alguna circunstancia, la confusión sea posible”.

Debe imperar además en este caso lo ordenado por el inciso c) del artículo 24 de la Ley de Marcas en el sentido de que debe darse énfasis en las semejanzas sobre las diferencias entre los signos. De esta forma este Tribunal concluye, al igual que lo hizo el Registro, que los signos en cotejo son en su parte denominativa, gráfica, fonéticamente confundibles. En el aspecto ideológico, ambas marcas incluyen el vocablo “KAN”, que fonéticamente es equivalente a la palabra CAN que significa perro. Igualmente el término Can no es un elemento protegible de la marca de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, porque en este caso el término se refiere a los perros, y el producto se trata de alimento para perros, es decir, alimento para canes. De ahí que el signo solicitado no presente distintividad suficiente y es confundible con el signo inscrito Kal Kan.

Al ser los signos similares y los productos relacionados se determina riesgo de confusión, por lo que debe de aplicarse en este caso el artículo 8, inciso a, de la Ley de Marcas y Signos Distintivos, para rechazar la inscripción del signo solicitado.



Sobre el argumento de que la marca solicitada es una variante de una marca denominativamente idéntica ya inscrita a favor de su representada, el mismo no procede, por cuanto cada registro se analiza independientemente. Igualmente, según el principio de territorialidad, el hecho de que las marcas estén inscritas en otros países no es relevante, ya que la marca solicitada en el país debe de ser analizada según la normativa nacional.

Conforme a las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el *Licenciado Víctor Vargas Valenzuela*, en representación *de de CARGILL, INCORPORATED*, contra la resolución de las catorce horas cero minutos veinte segundos del doce de mayo del 2014, confirmando la resolución en todos sus extremos.

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 el *Licenciado Víctor Vargas Valenzuela*, en representación *de CARGILL, INCORPORATED*, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de as catorce horas cero minutos veinte segundos del doce de mayo del

2014, la cual se confirma, denegando el registro de la marca de fábrica



Clase 31 Internacional, presentado por el 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.

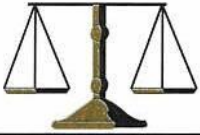
Roberto Arguedas Pérez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55