
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2020-0198-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA
Y COMERCIO “KRAKEN IPA”**

PROXIMO SPIRITS, INC, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTES DE ORIGEN
ACUMULADOS 2018-4837, 2018-4935 Y 2018-4936)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0557-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con veintiocho minutos del once de setiembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, abogada, con cédula de identidad 1-785-618, apoderada especial de la empresa **PROXIMO SPIRITS, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 333 Washington Street, Jersey City, Estado de New Jersey 07302, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:40:07 horas del 30 de enero del 2020.

Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE, DE LA OPOSICION Y LO RESUELTO POR EL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Que en fecha 1 de junio del 2018, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-0984-0695, apoderada especial de la empresa **CERVECERÍA INDEPENDIENTE SRL**, una sociedad organizada bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Montes de Oca, San Pedro, segunda entrada a Los Yoses, Bufete GM ATTORNEYS, frente a CEINTEC, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**KRAKEN IPA**” para distinguir y proteger en clase 32: “Cerveza tipo IPA” - **Expediente del Registro de la Propiedad Industrial 2018-4837** (folio 1 al 6 expediente principal).

Publicado el edicto de ley en las Gacetas 155, 156, y 157, del 27, 28 y 29 de agosto del 2018, dentro del plazo conferido y mediante memorial recibido el 29 de octubre del 2018, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-0335-0794, apoderado especial de la empresa **PROXIMO SPIRITS INC.**, plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada con base en las marcas



- **Expediente del Registro de la Propiedad Industrial 2018-4936** (folio 107 al 115 expediente principal) y **KRAKEN - Expediente del Registro de la Propiedad Industrial 2018-4935** (folio 116 al 126 expediente principal).

Que mediante resolución de las 10:35:58 horas del 30 de enero del 2020, se procedió a la acumulación de los expedientes relativos a la solicitud de registro de la marca “**KRAKEN IPA**” expediente 2018-4837 solicitada por la **CERVECERÍA INDEPENDIENTE SRL**, junto



con la marca , expediente 2018-4936 y **KRAKEN**, expediente 2018-4935, con el fin de que se tramiten como un solo asunto.

A ello, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución en lo conducente de las 10:40:07 horas del 30 de enero del 2020, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... se resuelve: I. Se rechaza la notoriedad de la marca “THE KRAKEN (DISEÑO), expediente 2018-4936, para proteger y distinguir: “Bebidas alcohólicas; ron, bebidas alcohólicas que contienen ron” en clase 33, solicitada el 5 de junio del 2018. “KRAKEN” expediente 2018-4935, para proteger y distinguir “Extractos de alcohol (para bebidas), bebidas alcohólicas (excepto cerveza), ron, bebidas alcohólicas que contienen ron.” en clase 33, solicitada el 5 de junio del 2018, alegada por PROXIMO SPIRITS INC. II. Se declara sin lugar la oposición interpuesta por... PROXIMO SPIRITS INC., contra la solicitud de inscripción y registro de la marca de fábrica y comercio “KRAKEN IPA”, en clase 32 para proteger y distinguir “Cerveza tipo IPA” presentada por... CERVECERIA INDEPENDIENTE SRL, bajo el expediente 2018-4837, la cual se acoge. III. Se deniegan las solicitudes de inscripción marcas: a) “THE KRAKEN (DISEÑO) expediente 2018-4936)... b) “KRAKEN” expediente 2028-4935)... de PROXIMO SPIRITS INC.”***


Inconforme con lo anterior, la representación de la empresa **PROXIMO SPIRITS INC.**, interpuso recurso de apelación, y en escrito presentado ante este Tribunal de alzada manifestó en sus agravios lo siguiente: Que las marcas de su representada son derechos registrales inscritos con anterioridad a la marca que se pretende inscribir por Cervecería Independiente SRL, y que se reconoce o presume la inscripción en varios países, mucho antes que el solicitante, específicamente 10 años antes a la fecha que se presentara la marca en Costa Rica. Por último indica que la marca no es distintiva ni original, y que se revoque la resolución apelada, declarando con lugar la oposición interpuesta, se deniegue la inscripción de la marca KRAKEN IPA en clase 32 y se ordene la continuación del registro de las marcas KRAKEN clase 33 (exp. 2018-4935) y THE KRAKEN clase 33 (exp. 2018-4936).

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el Considerando Tercero de la resolución venida en alzada, indicando que tienen su fundamento probatorio en solicitudes constantes en los folios 1 y 108 del expediente principal, así como en el memorial recibido a las 14:51:31 horas del 5 de junio del 2018, donde el apoderado especial de PROXIMO SPIRITS, INC., solicita la inscripción de la marca de fábrica KRAKEN en clase 33 internacional para proteger y distinguir “Extractos de alcohol (para bebidas), bebidas alcohólicas (excepto cerveza), ron, bebidas alcohólicas que contienen ron.” expediente 2018-4935 (folio 117 expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte como hecho útil para la resolución de este asunto, que tenga carácter de no probado, el siguiente:

ÚNICO: Que la empresa opositora PROXIMO SPIRITS, INC., no demostró la notoriedad



alegada de los signos no inscritos  y KRAKEN (ambos solicitados al Registro de la Propiedad Industrial en fecha 5 de junio del 2018, que protegen y distinguen “Bebidas alcohólicas; ron, bebidas alcohólicas que contienen ron” y “Extractos de alcohol (para bebidas), bebidas alcohólicas (excepto cerveza), ron, bebidas alcohólicas que contienen ron” respectivamente, ambas en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, se admite para su valoración y dictado de la presente resolución la ya estudiada por el Registro de la Propiedad Industrial en el expediente principal y que este Tribunal comparte.

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso bajo estudio, la parte oponente alegó referencias en el mercado mundial de la notoriedad de los signos no inscritos



y **KRAKEN** (ambos solicitados al Registro de la Propiedad Industrial en fecha 5 de junio del 2018 y de lo cual nos referiremos más adelante), como medio de defensa a efecto de impedir la inscripción de la marca de fábrica y comercio **KRAKEN IPA**, para ello aportó como prueba una serie de documentos certificados de registro de marcas debidamente apostillados y traducidos, razón por la cual corresponde a este Tribunal analizar los elementos aportados con el fin de definir si dichos signos han alcanzado esa característica dentro del tráfico comercial, en relación a ello el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece:


“Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a- La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.**
- b- La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.**
- c- La antigüedad de la marca y su uso constante.**
- d- El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”**

Es conveniente indicar que los factores apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta 833 relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, introducida al marco jurídico nacional según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley 8632 que entró en vigencia el 25 de abril de 2008 (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

- “...4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
- 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
- 6. el valor asociado a la marca...”



Ahora bien, sobre la supuesta **Notoriedad** de las marcas no registradas  y **KRAKEN**, es importante destacar en primer lugar, la posición del Tribunal Registral Administrativo respecto al tema cuando ha indicado a lo largo de la jurisprudencia que:

“La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe de ser

asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de la marca no puede ser una simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar.” (Voto 0677-2017, de las 14:20 horas del 7 de diciembre del 2017 del Tribunal Registral Administrativo).

La empresa **PROXIMO SPIRITS INC.**, alega notoriedad de sus marcas aportando prueba que fue analizada de forma precisa por el Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con la definición dada por los artículos 2 y 45 de nuestra Ley de Marcas, artículo 31 del Reglamento a esa Ley, Tratados Internacionales y doctrina aportada, se demuestra que la misma no tienen el peso suficiente para fundamentar dicha declaratoria, sean los documentos a folios 13 al 58 y 62 al 100 del expediente principal, que buscan comprobar el presunto registro de la marca en otros países, pero su escaso valor probatorio no logra demostrar la notoriedad de la marca, no existe adecuación o idoneidad como medio probatorio para poder demostrar el hecho integrante del tema de notoriedad en particular.

Al respecto es ilustrativa la siguiente transcripción de un pronunciamiento del “Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), de la cual Costa Rica forma parte, que dice “...la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de medios de prueba que evidencien su difusión y conocimiento de mercado, sea por los compradores potenciales, cuando la marca se dirige solo a ellos, o por el público en general, cuando el conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue otorgada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y publicidad o promoción de la marca, entre otras

evidencias que sean pertinentes a cada caso...” (Decisión del Panel Administrativo, caso N° D 2000-0815, fallado el 19 de octubre del 2000).

Por ello, queda por no demostrada la notoriedad alegada con respecto a los parámetros dados por el artículo 45 de la Ley de Marcas, razón por la cual lo solicitado por la parte recurrente y de la prueba aportada a los autos, no se satisfacen los requerimientos para que las marcas de fábrica no inscrita, se le otorgue tal categoría.

Bajo esa concepción, estima este Tribunal que deben rechazarse los agravios supra indicados, toda vez que no se podría afirmar que la marca sea notoria, pues la prueba aportada al expediente no basta para que el Tribunal cambie de criterio en la resolución apelada.



Aclarado el tema de la notoriedad de las marcas oponentes no registradas y **KRAKEN**, el asunto se cierne en un mero derecho de prelación del artículo 4 de la Ley de Marcas que estipula

“Artículo 4°- Praelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas: ... b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una...”

Lo anterior, en razón de que existe una imposibilidad de coexistencia registral de los signos, por sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas que quedaron demostradas en la resolución venida en alzada (KRAKEN IPA/KRAKEN/THE KRAKEN (diseño), además de que se distinguen productos de naturaleza similar y relacionada (bebidas de graduación

alcohólica), expuestas a un público a través de los mismos canales de distribución, y esto puede establecer un vínculo que genere un riesgo de confusión en cuanto a los productos y su origen empresarial, lo que no permite la coexistencia registral de ambas marcas.

La solicitud presentada por la representante de **CERVECERÍA INDEPENDIENTE SRL**, tiene mejor derecho aun y cuando las similitudes impidan su coexistencia por posibilidad de confusión al consumidor, y al ser presentada con anterioridad por lo expuesto en el expediente, específicamente al ser las 13:48:37 horas del 01 de junio del 2018, lo que corresponde entonces es inscribir la marca de fábrica y comercio **KRAKEN IPA**, de acuerdo al orden de prelación, gracias al principio de primero en tiempo primero en derecho, y tal y como resolvió el Registro de la Propiedad Industrial, no pueden otorgarse aquellos otros



signos pedidos, sean las marcas oponentes no registradas y **KRAKEN**, donde ambas fueron recibidas por el diario del Registro de la Propiedad Industrial el 5 de junio del 2018 (cuatro días después).

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso planteado por la empresa **PROXIMO SPIRITS, INC.**, procediendo el Registro de la Propiedad Industrial a denegar la oposición planteada por **PROXIMO SPIRITS, INC.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **KRAKEN IPA**, solicitada por la empresa **CERVECERIA INDEPENDIENTE SRL**, en clase 32 internacional la cual se acoge (expediente 2018-4837) por tener un derecho preferente y haber presentado con anterioridad la solicitud de su marca, de conformidad con la prelación establecida en el artículo 4 inciso b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos; de igual forma se deniegan



las solicitudes de las marcas de fábrica no registradas y **KRAKEN**, en las

clases 33 internacional (expedientes 2018-4936 y 2018-4935) presentadas por la empresa **PROXIMO SPIRITS, INC.**, oponente a la solicitud de inscripción.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal, declara sin lugar el recurso de apelación y rechaza la oposición planteada por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa **PROXIMO SPIRITS INC.**, de igual forma se acoge la inscripción de la marca de fábrica y comercio **KRAKEN IPA**, solicitada por la empresa **CERVECERÍA INDEPENDIENTE SRL** siendo que se confirma en todos sus extremos la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:40:07 horas del 30 de enero del 2020.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe en su condición de apoderada especial de la empresa **PROXIMO SPIRITS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:40:07 horas del 30 de enero del 2020, la que en



este acto *se confirma*, rechazando la notoriedad de las marcas no inscritas y **KRAKEN**, en las clases 33 internacional (expedientes 2018-4936 y 2018-4935) respectivamente, al igual que denegar la oposición presentada por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa **PROXIMO SPIRITS INC.**, acogiendo la inscripción de la marca de fábrica y comercio **KRAKEN IPA**, en clase 32 para proteger y distinguir para proteger y distinguir “Cerveza tipo IPA” presentada por la **CERVECERIA INDEPENDIENTE SRL. (expediente 2018-4837)**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del

Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33