



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0494-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca de fábrica “CHOCO CRISP”

KELLOGG COMPANY, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen y Registro Nos. 2006-2374 y 170924)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 158-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con quince minutos del doce de febrero de dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, Abogado, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0908-0006, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **KELLOGG COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en One Kellogg Square Battle Creek, Michigan 49016-3599, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con trece minutos y cuarenta y ocho segundos del treinta de mayo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de marzo de 2012, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la nulidad contra el registro de la marca de fábrica “**CHOCO CRISP**”, **Registro No. 170924**, propiedad de la empresa **LORENESI Y COMPAÑÍA LIMITADA**.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución



dictada a las once horas con trece minutos y cuarenta y ocho segundos del treinta de mayo de dos mil catorce, dispuso: “[...] **POR TANTO** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 y de su Reglamento: **DECLARA SIN LUGAR LA SOLICITUD DE NULIDAD** promovida por el Lic. AARON MONTERO SEQUEIRA, como apoderado de la empresa KELLOGG COMPANY contra el registro de la marca de fábrica CHOCO CRISP, registro No. 170924, el cual protege y distingue: Chocolates y galletas en clase 30 internacional, propiedad de Lorenesi y Compañía Limitada, en virtud de que sus inscripciones se realizaron acorde a la normativa de rito. Por lo anteriormente expuesto, dicho registro se mantiene incólume en esta resolución. [...]. **NOTIFÍQUESE.** [...]”.

TERCERO. Que el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición citada, impugnó mediante Recurso de Apelación, la resolución antes citada, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, y en razón de que fue admitido dicho Recurso, conoce este Tribunal.

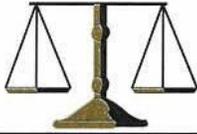
CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza 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:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**CHOCO CRISP**”, bajo el registro número **170924**, inscrita el 29 de octubre de 2007, y vigente hasta el 29 de octubre de 2017, para proteger y distinguir: “*chocolates y galletas*”, en clase 30



del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **LORENESI Y COMPAÑIA LIMITADA**. (Ver folio 90).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN DEL REGISTRO. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad del registro de la marca de fábrica “**CHOCO CRISP**”, que interpuso la empresa **KELLOGG COMPANY**, en virtud de que la empresa solicitante de la nulidad que nos ocupa no comprobó la alegada notoriedad del signo y mucho menos que con la inscripción del registro 170924, se haya transgredido lo dispuesto por el inciso c) del artículo 8, ya que en ningún modo se pudo comprobar la existencia de un mejor derecho o un uso anterior sobre el signo por parte del solicitante, Consideró el Registro que la inscripción del signo que nos ocupa se realizó acorde a la normativa de rito, sea la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el análisis de la solicitud de nulidad interpuesta, con la fundamentación normativa que corresponde, estima este Tribunal, que la solicitud de nulidad del registro de la marca de fábrica “**CHOCO CRISP**”, Registro No. 170924, fue planteada fuera del plazo que la normativa correspondiente concede. Con la entrada en vigencia de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 del 1° de febrero de 2000, se conceden 4 años a partir de la fecha de registro para solicitar la nulidad del signo distintivo en conflicto, al disponer el párrafo tercero del artículo 37 de dicha ley lo siguiente: “[...] *La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. [...]*”.

Asimismo, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley No. 7478 del 25 de marzo de 1995, en lo relativo a marcas notoriamente conocidas, en su artículo 6 bis 2.-, prevé como mínimo un plazo de 5 años a partir de la fecha del registro para interponer la nulidad de un registro de marca, notoriedad que no fue demostrada en el expediente que nos ocupa; estableciendo además, en su punto 3.- que: “[...] *No*



se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.”, mala fe que en todo caso tampoco se encuentra demostrada en el expediente conforme se verá.

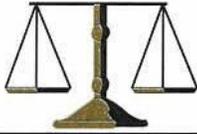
Las disposiciones normativas transcritas, en forma clara, determinan que la interposición de acciones de nulidad de una marca registrada están sujetas o condicionadas a un plazo establecido, el que una vez vencido, originan como consecuencia la declaratoria de prescripción de tal acción, a efecto de que transcurrido el plazo, la marca o el signo distintivo registrado se consolide, proporcionando seguridad jurídica a su titular.

En tal virtud, estima este Tribunal, que el Registro de la Propiedad Industrial, en lo relativo a la caducidad de la acción de nulidad interpuesta, no efectuó el debido análisis en cuanto al transcurso del tiempo que dispone la Ley de Marcas y el Convenio de París, en relación al registro de la marca de fábrica “**CHOCO CRISP**”, inscrito desde el 29 de octubre de 2007, según la certificación constante a folio 90 del expediente y la solicitud de nulidad que nos ocupa fue planteada en fecha 28 de marzo de 2012, venciendo el plazo para interponer la acción de nulidad el día 29 de octubre de 2011. Bajo esta línea, es criterio de este Tribunal, que en lo relativo a la solicitud de nulidad, ésta se presentó fuera del plazo legal correspondiente por lo que la acción se encuentra caduca.

En lo que respecta a los agravios de la empresa apelante, esta no logra demostrar la notoriedad de la marca de su propiedad, razón por la cual no resulta aplicable el Convenio de París.

En lo referente a la posible mala fe en la inscripción de la marca de fábrica “**CHOCO CRISP**”, por parte de la empresa **Lorenesi y Compañía Limitada**, considera este Tribunal, que no consta en el expediente prueba plena y fehaciente que haya sido aportada por el aquí apelante que así lo demuestre en autos.

Doctrinalmente, en relación a la causa de nulidad fundada en la mala fe y el concepto formulado, el autor Carlos Fernández Novoa, refiere a la resolución de la Primera División de Anulación de la OAMI de 28 de marzo de 2000, citando el fundamento número 11: “[...] *La mala fe es un*



concepto jurídico estricto en el sistema de RMC. [...] Conceptualmente, la mala fe puede entenderse como una “intención deshonesta”. Ello implica que por mala fe se puede entender prácticas desleales que suponen la ausencia de honradez por parte del solicitante de la marca en el momento de presentar la solicitud. [...]” **FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid 2004, p. 639**, y precisamente, el expediente carece de prueba que en forma contundente demuestre la deshonestidad del titular de la marca inscrita.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal resuelve rechazar por extemporánea y encontrarse caduca la acción para solicitar la nulidad de la marca de fábrica “**CHOCO CRISP**”, propiedad de la empresa **LORENESI Y COMPAÑÍA LIMITADA**, siendo procedente por ende, por nuestras razones, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **KELLOG COMPANY**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con trece minutos y cuarenta y ocho segundos del treinta de mayo de dos mil catorce, la que en este acto se confirma por las razones dadas por este Tribunal, para que quede incólume la inscripción de la marca de fábrica “**CHOCO CRISP**”, Registro No. 170924.

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, No. 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 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, por las razones dadas por este Tribunal, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **KELLOG COMPANY**, contra



la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con trece minutos y cuarenta y ocho segundos del treinta de mayo de dos mil catorce, la que en este acto se confirma por las razones dadas por este Tribunal, declarando sin lugar la solicitud de nulidad de la marca de fábrica “**CHOCO CRISP**”, **Registro No. 170924**, inscrito a favor de la empresa **LORENESI Y COMPAÑÍA LIMITADA**, interpuesta por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **KELLOG COMPANY**, manteniéndose incólume dicho registro. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.