



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0569-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “TIKYS MONEDAS”

COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2011-061)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 394 -2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta minutos del dieciocho de abril de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Uri Weinstok Mendelewicz, casado, Abogado, titular de la cédula de identidad número uno- ochocientos dieciocho- cuatrocientos treinta, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con catorce minutos y cuarenta y siete segundos del trece de setiembre de dos mil once.

RESULTANDO

I. Que en fecha 10 de Enero de 2011, el Licenciado Uri Weinstok Mendelewicz, de calidades y en su condición antes dichas, solicitó el registro de la marca de fábrica **“TIKYS MONEDAS”**, para proteger y distinguir: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, en clase 30 de clasificación internacional.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas con catorce minutos y cuarenta y siete segundos del trece de setiembre de dos mil once, dispuso,



rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

III. Que según escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 28 de Octubre del 2011, el Licenciado Uri Weinstok Mendelewicz, en representación de la empresa **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.**, apeló la resolución final referida, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

IV. 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 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 Arguedas Pérez y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal ha tenido a la vista para resolver este procedimiento, la prueba solicitada con ese carácter, visible a folios del ciento cuatro al ciento cinco del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Ante la ausencia de un elenco de hechos probados dentro de la resolución apelada, se tiene por acreditado ante este Tribunal el siguiente:

1.- Que la marca “**tikys DRAGUS**” (**DISEÑO**) bajo el número de registro 143854 inscrita desde el 29 de Enero de 2004, y vigente hasta el 29 de enero de 2014, para proteger y distinguir confitería en clase 30 internacional a nombre de la sociedad **DULCES DE COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA** fue traspasada a la **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.**, mediante documento presentado el 1 de Agosto de 2012 bajo la anotación 2/79931, el cual quedo asentado desde el 12 de Febrero de 2013. (Ver folio 104 y 105).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal



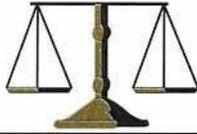
carácter de importancia para la resolución de este asunto.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la solicitud presentada porque observa que entre el signo “**TIKYS MONEDAS**” y el signo inscrito “**tikys DRAGUS**” registro 143854, existe similitud gráfica y fonética, no existiendo ningún otro elemento adicional que le otorgue distintividad al signo solicitado por la empresa **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.**, además que el signo solicitado ofrece productos iguales en la misma clase 30 internacional, situación que podría causar confusión al consumidor.

Por su parte, la compañía recurrente manifestó básicamente que la marca “**tikys DRAGUS**” y la marca de su representada pertenecen a un mismo grupo económico para lo cual aporta copia del contrato de cesión de la marca “**tikys DRAGUS**” por parte de la sociedad **Novaventa S.A.S.**, (sociedad que absorbió a la antigua titular de la marca, Dulces de Colombia S.A.) a la **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.**

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Considera este Tribunal que lleva razón el recurrente conforme a los alegatos planteados, por cuanto se evidencia que la sociedad **Novaventa S.A.S.**, antigua propietaria de la marca “**tikys DRAGUS**” (**DISEÑO**), la traspasó a la **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.**, siendo este el actual propietario de la marca, lo cual se tiene como un hecho debidamente demostrado según la Certificación del Registro Nacional, pedida como prueba para mejor proveer. Se demuestra que la marca por la cual se objeta la inscripción de la propuesta, pertenece al mismo titular de la marca solicitante **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.**, por lo que no observa este Órgano Colegiado impedimento legal alguno para continuar con los procedimientos de inscripción de la marca “**TIKYS MONEDAS**”.

Por lo anteriormente expuesto considera este Tribunal que se debe revocar la resolución venida en alzada de las diez horas con catorce minutos y cuarenta y siete segundos del trece de setiembre de dos mil once, que se fundamentó en la existencia de la marca registrada



anteriormente a nombre **DULCES DE COLOMBIA S.A.**, confundible con la aquí solicitada, y que de acuerdo a la documentación aportada por la parte proponente y solicitada por ésta autoridad registral queda debidamente demostrado que pertenecen a la misma empresa , con lo cual desaparece la diversidad de orígenes empresariales que podrían provocar confusión, lo que permite que la solicitud continúe con su trámite hacia la fase de publicidad de lo solicitado para terceros. El Tribunal concluye que el motivo para rechazar la inscripción de la marca solicitada y señalado por el Registro de la Propiedad Industrial ha dejado de existir de acuerdo a la política de saneamiento seguida por este Tribunal fundamentado principalmente en lo estipulado por el artículo 1° de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, N° 3883.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Uri Weinstok Mendelewicz representando a la empresa **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con catorce minutos y cuarenta y siete segundos del trece de setiembre de dos mil once, la cual en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de lo solicitado. 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 que corresponda. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.