



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0026-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica: “KIKI”

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 363-05)

Gonzalo Zaragoza Manresa S.L., Apelante

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 493-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cincuenta minutos del diecinueve de mayo de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-335-794, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **GONZALO ZARAGOZA MANRESA, S.L.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, domiciliada en Carretera de Catral, Km 3.800, 03360 Callosa de Segura, Alicante, España, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con dieciséis minutos y treinta y cinco segundos del doce de noviembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de enero de 2005, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en la condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**KIKI**”, en **Clase 31** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: alimentos para animales de compañía domésticos, incluyendo pájaros y palomas.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 13:36:44 horas del 21 de setiembre de 2005, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud de inscripción, que ya existe inscrita la marca de fábrica “**PIKI**”, en la misma clase del nomenclátor internacional que la marca propuesta, para proteger y distinguir: alimentos para aves.

TERCERO. Que en la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con dieciséis minutos y treinta y cinco segundos del doce de noviembre de dos mil ocho, se dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de diciembre de 2008, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **Gonzalo Zaragoza Manresa, S.L.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 27 de marzo de 2009, el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en su condición de Apoderado Especial de la citada empresa, expresó agravios.

QUINTO. Que mediante resolución de las diez horas con quince minutos del dos de abril de dos mil nueve este Tribunal previno en el presente expediente: “...*aclarar cuál abogado va a actuar en nombre de la solicitante, ya que aparecen actuaciones intercaladas de dos representantes vigentes...*”

SEXTO. Que en contestación a la anterior prevención, mediante escrito presentado en fecha 3 de abril del 2009 ante este Tribunal, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela manifestó: “*que de acuerdo con las instrucciones expresas de la empresa Gonzalo Zaragoza Manresa, S.L., el Lic. Luis Carlos Gómez Robleto, continuará actuando como apoderado de dicha empresa en las diligencias de registro de la marca “KIKI” en Clase 31 de la Nomenclatura Internacional. En consecuencia, solicito a ese Despacho que tome nota que todas las resoluciones que sean*



emitidas en relación con esta marca deben ser notificadas a dicho licenciado...”.

SÉTIMO. Que mediante escrito presentado ante este Tribunal en fecha 17 de abril del 2009, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su carácter de Apoderada Especial de la empresa **Gonzalo Zaragoza Manresa, S.L.**, aporta el documento de poder correspondiente y señala que: “...*Con este nuevo poder queda por ratificada la decisión de mi cliente de que para el presente proceso sea representado por la suscrita...*”.

OCTAVO. Que mediante escrito presentado ante este Tribunal en fecha 6 de mayo del 2009, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su carácter de Apoderada Especial de la empresa **Gonzalo Zaragoza Manresa, S.L.**, solicita la nulidad de las actuaciones del Registro de la Propiedad Industrial a partir de la resolución de las 10:44:37 horas del 16 de noviembre del 2007, por cuanto la misma no fue notificada al nuevo apoderado ya apersonado a esa fecha, sea el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**.

NOVENO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión al recurrente, ni la invalidez o nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto los siguientes:



- a.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**PIKI**”, bajo el registro número **123289**, en **Clase 31** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **Suplidora Royal Internacional Limitada**, inscrita desde el 11 de diciembre de 2000 y hasta el 11 de diciembre de 2010, para proteger y distinguir alimentos para aves. (Ver folios 41 y 42).
- b.- Que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela es Apoderado Especial de la empresa **Gonzalo Zaragoza Manresa S.L.**, (Ver folios 2, 3 y 13).
- c.- Que el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto es Apoderado Especial de la empresa **Gonzalo Zaragoza Manresa S.L.**, (Ver folio 19).
- d.- Que la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez es Apoderada Especial de la empresa **Gonzalo Zaragoza Manresa S.L.**, (Ver folios 58).
- e.- Que todas las resoluciones dictadas en el presente expediente fueron debidamente notificadas a la persona debida y legalmente legitimada al efecto en su momento (Ver folios 8, 10, 14, 15, 23, 26, 28, 36, 40, 49, 50, 54, 55 y 56, todos vueltos=).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte ninguno útil para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción del signo solicitado, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**PIKI**”, en la misma clase del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger productos idénticos, similares y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, sea productos alimenticios para



animales y aves, considerando que:

“... En virtud de lo antes expuesto, es criterio de esta Dirección, rechazar la inscripción de la marca de fábrica “KIKI”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, pues contiene semejanzas gráficas y fonéticas, en relación con la marca “PIKI”, con el número de registro 123289, haciéndolas idénticas. Que dadas las similitudes que se determinaron en el análisis marcario, se observa la identidad respecto a las marcas inscritas, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Que siendo 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 creativos, consecuentemente, se observa que la marca propuesta resulta irregistrable al transgredir el artículo 8, literales a), b) y c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos...”

Por su parte, los alegatos sostenidos por la empresa recurrente en su expresión de agravios, van dirigidos a señalar que la notificación de la resolución apelada le fue notificada al antiguo Apoderado de ésta, sea al Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, y no al nuevo representante, sea el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, lo cual los dejó en total estado de indefensión, alegando que:

“...las notificaciones dirigidas a GONZALO ZARAGOZA MANRESA S.L. de España no fueron enviadas, ni entregadas a personas legitimadas para hacer valer los derechos de la solicitante, motivo por el cual el proceso debe retrotraerse para efectos de que las notificaciones sean hechas en forma legal, legítima, válida e idónea, y no en la persona del antiguo Apoderado, lo cual no es de recibo legal... La Marca solicitada cuenta y cumple con los artículos 40, 41, 42, 43, 44, 45 con que nuestra actual Ley de Marcas prevé la protección de las marcas en virtud de su USO, ANTIGÜEDAD, FAMA, y



evidente NOTORIEDAD, y de su Titularidad. Por tales razones pido con el debido respeto darle la oportunidad a GONZALO ZARAGOZA MANRESA S.L. de España de demostrar los antecedentes legales y trayectoria de su Marca KIKI en clase 31 y pedir que se declare sin lugar la resolución recurrida por carecer su notificación de la investidura del caso ya sea por incumplir con el debido proceso, o porque el mismo se encuentra viciado de nulidad al haberse informado a quien ya no era su Apoderado, dado que esa ES LA VERDAD Y NO OTRA...”

Finalmente, la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez mediante escrito presentado ante este Tribunal el día 17 de abril del 2009, se presenta como Apoderada Especial de la empresa recurrente, aportando el poder correspondiente y mediante escrito presentado en esta sede el día 6 de mayo del 2009, alegó lo siguiente:

“... esta Autoridad debe resolver ordenando que se revoque lo actuado por el Registro de la Propiedad Industrial, a partir de la resolución de las 10:44 horas del 16 de noviembre del 2007, la cual no fue notificada al nuevo apoderado, el cual con documento idóneo se había apersonado desde el 16 de enero del 2007, esto es 10 meses antes, incurriendo el Registro en grave error ocasionando indefensión al solicitante de la marca, máxime que la resolución consiste en un rechazo de plano de la marca solicitada. A partir de ahí continúa el Registro en repetidos errores con las notificaciones, por lo que el expediente debe ser saneado...”

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del Registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de




2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales (ideológicas), que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

<p>MARCA INSCRITA:</p> 	<p>MARCA SOLICITADA:</p> <p>KIKI</p>
--	---



PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:	PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:
Para proteger en clase 31 de la Nomenclatura Internacional: <u>alimentos para aves.</u>	Para proteger en la clase 31 de la Nomenclatura Internacional: <u>alimentos para animales de compañía domésticos, incluyendo pájaros y palomas.</u>

...corresponde destacar que las marcas enfrentadas son meramente **denominativas**, es decir, están formadas únicamente por una palabra, ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que la marca opuesta, “**PIKI**”, y la solicitada, “**KIKI**”, son, en términos ortográficos, muy parecidas, pues ambas son idénticas en su partícula “**_IKI**”, sólo diferenciándose por su consonante inicial, que en la inscrita es la letra “**P_**”, y en la propuesta la letra “**K_**”, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra.

Derivado de lo anterior, desde un punto de vista **fonético**, por la estructura y orden que presentan las consonantes y las vocales, ambas marcas se pronuncian y escuchan muy parecido, toda vez que por la dicción común costarricense, al ser dichas y escuchadas tales marcas, y por ser ambas palabras graves, la fuerza del sonido se acentúa hacia el inicio, impidiendo que las consonantes que las diferencian permitan su identificación clara. Por consiguiente, los vocablos “**PIKI**” y “**KIKI**”, en términos fonéticos, son prácticamente iguales.

Y desde un punto de vista **ideológico**, como ambos signos carecen de un significado conceptual, debido a que no están registrados por la Real Academia de la Lengua Española, entre una y otra no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que,



efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos idénticos a los que están identificados en el Registro de la Propiedad Industrial con la marca que se encuentra inscrita, lo que no puede ser permitido por este Órgano de alzada.

SEXTO. EN CUANTO A LA SOLICITUD DE NULIDAD PLANTEADA POR REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA APELANTE. Conforme a todo lo anteriormente expuesto, estima este Tribunal que la nulidad aducida por la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios presentado el día 27 de marzo del 2009, a través de su Apoderado Especial, sea el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, resulta a todas luces totalmente improcedente y no es de recibo, ya que de lo expuesto y de los propios autos se deduce de forma clara que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela presentó la solicitud de inscripción que ahora nos ocupa y actuó en todo el presente proceso como Apoderado Especial de la empresa **Gonzalo Zaragoza Manresa S.L.**, según se desprende de los poderes que constan a folios 2, 3 y 13 del expediente, procediendo en defensa de los intereses de su representada y debidamente legitimado al efecto para apelar la resolución de las de las 15 horas con 16 minutos y 35 segundos del 12 de noviembre de 2008, que rechazó la solicitud de inscripción presentada, otorgándole además este Tribunal a la empresa recurrente la audiencia de mérito para expresar agravios y ejercer su derecho de defensa mediante la resolución de las 9 horas con 30 minutos del 27 de febrero de 2009, ante la cual el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto como también Apoderado Especial de dicha empresa, según consta en poder que consta a folio 19 del expediente, presenta sus agravios y alegatos en defensa de su representada, solicitando la nulidad de todo lo actuado con base en lo expuesto en el Considerando Tercero de esta resolución.

En cuanto a los supracitados alegatos, es criterio de este Tribunal que no tienen ningún fundamento por las siguientes razones:



- 1.- No puede ignorar el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto las razones por las que las resoluciones dictadas por el órgano a quo en el presente expediente le fueron notificadas al Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, pues son muy simples, dado que este último profesional se encontraba debidamente legitimado como Apoderado Especial de la empresa recurrente según quedó probado en autos, por lo que todas las notificaciones efectuadas se encuentran a derecho.

- 2.- El Licenciado Gómez Robleto, si bien es cierto se presentó como Apoderado Especial de la empresa recurrente, acreditando mediante el poder correspondiente su legitimación, en ningún momento señaló medio o lugar para recibir notificaciones del presente proceso, por lo que el órgano a quo procedió a notificar las resoluciones dictadas al Apoderado debidamente acreditado, sea, a Vargas Valenzuela, no creándosele en ningún momento a la empresa **Gonzalo Zaragoza Manresa S.L.** la indefensión alegada, más bien y a propio dicho del Licenciado Gómez Robleto fue informado diligentemente por parte del Licenciado Vargas Valenzuela de que habían sido notificados para hacer valer sus derechos en una apelación, teniendo así el Licenciado Gómez Robleto, como Apoderado Especial de la empresa recurrente, la oportunidad de exponer sus agravios, presentar pruebas y alegatos en contra de la resolución apelada, una vez otorgada por este Tribunal la audiencia ante dicha, limitándose a solicitar la nulidad de lo actuado por el órgano a quo por los supuestos vicios del procedimiento que no observa este Tribunal.

- 3.- Que fue hasta que este órgano colegiado por medio de la resolución de las diez horas con quince minutos del dos de abril de dos mil nueve, solicitó aclarar cuál abogado va a actuar en nombre de la solicitante, lo anterior en virtud de que aparecen actuaciones intercaladas de **dos representantes vigentes**, que el mismo Licenciado Vargas Valenzuela mediante escrito presentado el día 3 de abril del 2009, indicó que de acuerdo con las instrucciones expresadas por la empresa Gonzalo Zaragoza Manresa S.L., el Licenciado Gómez Robleto, continuará actuando como apoderado de dicha empresa en las diligencias de registro de la marca “KIKI”.



Finalmente y en lo que respecta a lo solicitado por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, como Apoderada Especial de la empresa recurrente, de anular todo lo actuado a partir de la resolución de las 10:44 horas del 16 de noviembre del 2007, por haberse causado indefensión a la empresa recurrente por los repetidos errores con las notificaciones por parte del Registro, considera este Tribunal por todo lo dicho, improcedente tal solicitud, por lo que no que resulta lógico ahondar aún más sobre el asunto.

SÉTIMO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse ya inscrita la marca “**PIKI**”, de permitirse la inscripción de la marca “**KIKI**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas, por lo que concuerda este Tribunal con el Registro **a quo**, en que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y asimismo al determinar esta Instancia que efectivamente no existen causales, defectos u omisiones que hayan causado indefensión al recurrente, ni la invalidez o nulidad de lo actuado, conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el incidente de nulidad planteado por los Licenciados **Luis Carlos Gómez Robleto** y **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en representación de la empresa **Gonzalo Zaragoza Manresa S.L.**; y en consecuencia declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de dicha empresa, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con dieciséis minutos y treinta y cinco segundos del doce de noviembre de dos mil ocho, la cual en lo apelado, se confirma.

OCTAVO. 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 N° 8039 del 12 de octubre de 2000 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral



Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el incidente de nulidad planteado por los Licenciados **Luis Carlos Gómez Robleto** y **Ana Catalina Monge Rodríguez** en representación de la empresa **Gonzalo Zaragoza Manresa S.L.**; y en consecuencia se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de dicha empresa, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con dieciséis minutos y treinta y cinco segundos del doce de noviembre de dos mil ocho, la cual en lo apelado, se confirma. 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.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33