



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-1119-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “GOLDEN Kitty (diseño)**

**GARGOLLA AGROPECUARIA SOCIEDAD ANÓNOMA, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8410-2012)**

**Marcas y otros Signos**

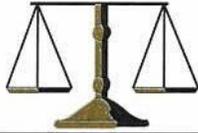
### ***VOTO N° 567-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, al ser las trece horas con cuarenta minutos del veinte de mayo del dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Nicol Rudín Arroyo**, mayor de edad, casada en primeras nupcias, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta-cero novecientos sesenta y dos, en su condición de apoderada especial de la empresa **GARGOLA AGROPECUARIA SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cincuenta y dos mil quinientos ochenta, con domicilio social en Puntarenas, del puente sobre el Río Ciruelas ciento veinticinco metros al oeste, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y seis minutos, dieciséis segundos del veintidós de octubre del dos mil doce.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha seis de setiembre del dos mil doce, la Licenciada **Nicol Rudín Arroyo**, de calidades y condición dicha al inicio, solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba como marca de fábrica y de comercio el signo “**GOLDEN Kitty (diseño)**”, para proteger y distinguir: “alimento concentrado para gatos”, en clase **31** de la Clasificación Internacional de Niza.



**SEGUNDO.** Mediante resolución final dictada a las trece horas, cincuenta y seis minutos, dieciséis segundos del veintidós de octubre del dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la solicitud de inscripción de la marca indicada.

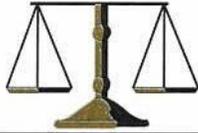
**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final supra citada, en fecha veintiséis de octubre del dos mil doce, la Licenciada **Nicol Rudín Arroyo**, en representación de la empresa **GARGOLA AGROPECUARIA SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra dicha resolución, y el Registro referido, mediante resolución dictada a las ocho horas, doce minutos, catorce segundos del primero de noviembre del dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite la apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez 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 de 2010 al 12 de julio de 2011.

**Redacta la Jueza Mora Cordero; y,**

#### **CONSIDERANDO**

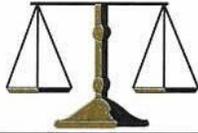
**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho probado de influencia para la resolución de este proceso el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita a nombre de la empresa **WAL-MART STORES INC**, la marca de fábrica **“SPECIAL KITTY”**, bajo el registro número **136335**, desde el 9 de diciembre del 2002, vigente hasta el 9 de diciembre del 2022, en clase 31 Internacional, para proteger y distinguir: “toda clase de alimentos para mascotas”. (Ver folios 121 y 122).



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

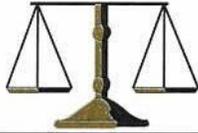
**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud presentada, fundamentándose para ello, en los artículos 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que el signo solicitado es inadmisibles por derecho de terceros, así se desprende del análisis y cotejo con la marca inscrita **SPECIAL KITTY**. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

El representante de la sociedad recurrente mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de octubre del dos mil doce apela la resolución final venida en alzada, argumentando que el signo GOLDEN KITTY y diseño especial no incurre en ninguna de las prohibiciones estipuladas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que prohíban su registro. Aduce, que el distintivo solicitado reúne todos los requisitos válidos para poder transformarlo en un derecho marcario y que cuenta con suficiente distintividad como para ser registrada. Que la marca diseño especial, ni imita ni reproduce la marca SPECIAL KITTY registrada. Señala, que el signo que se pretende registrar no atenta contra la fuerza comercial y distintiva de la marca SPECIAL KITTY y mucho menos es susceptible de inducir al consumidor a error. Su representada cuenta con un registro vigente en la República de Costa Rica, lo cual marca un antecedente y un derecho adquirido Golden Kitty, registro no. 207202 vigente hasta el 14.02.2021 para proteger y distinguir ALIMENTO PARA GATOS. Resalta que ambos signos marcarios presentan suficientes elementos diferenciadores que permiten distinguirlas sin mayor dificultad a simple vista y sin riesgo de confusión en el público consumidor. Coinciden únicamente en la palabra Kitty, ya que el nombre completo de su marca es Golden Kitty, y no



Kitty, lo que aquí no es determinante para confundir una con la otra, además, posee un logotipo que le aumenta de grado de distinción frente al signo Special Kitty. Asimismo, apreciados en conjunto ambos nombres presentan una escritura y apreciación auditiva diferente, por lo que no puede entenderse que se esté infringiendo el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues se advierte suficientes elementos diferenciadores como para permitir su coexistencia registral sin riesgo de confusión. Indica, que el cotejo marcario se ha realizado contraviniendo la teoría de la visión o impresión en conjunto del artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, por cuanto se ha desintegrado en unidades el concepto distintivo de su representada para reducirlo únicamente a una parte del elemento denominativo KITY, existiendo múltiples elementos que permiten diferenciar ambos signos, dentro de los elementos más significativos se encuentra la existencia de la palabra GOLDEN y en su diseño posee elementos distintivos gráficos, fonéticos e ideológicos, con carga suficiente que le permiten diferenciarse unívocamente de la marca SPECIAL KITY.

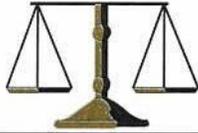
**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** De conformidad con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero del 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril del 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lo cual no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares, Por ello, entre menos aptitud se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.



Bajo tal entendimiento, el Registro de la Propiedad Industrial aplicó para el caso que ahora nos ocupa el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 inciso e) del Reglamento a esa ley, los cuales son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Ante ello, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste 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, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

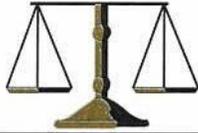
Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. En este sentido no lleva razón el recurrente, dado que del análisis realizado por el **a quo**, queda claro que la marca de fábrica y de comercio solicitada “**GOLDEN Kitty (diseño)**”, y el distintivo inscrito “**SPECIAL KITTY**”, ambas en clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, tal y como se desprende el folio 1 y 121 del expediente, presentan una composición literaria muy parecida, a pesar que la solicitada es mixta y la inscrita es denominativa. Vemos que el elemento central del signo solicitado es el término “**Kitty**” el cual está contenido como puede apreciarse en la marca inscrita, siendo que dicho término captará la atención del público consumidor, pues el hecho que la denominación solicitada contenga la palabra “**GOLDEN**” escrita en tipografía especial y con letras en color dorado, esta no le otorga al signo la distintividad suficiente, por cuanto tal y como se logra



determinar del conjunto éste no es el elemento que sobresale, resultando ser por el contrario el vocablo “**Kitty**” escrita en tipografía especial con letras de color verde, el que destaca. A nivel *gráfico*, puede observarse que el término preponderante “**KITTY**”, es casi idéntica a la marca registrada diferenciándose únicamente por la palabra “**GOLDEN**” la cual no es determinante en la denominación que se aspira inscribir.

La relevancia que tiene el elemento preponderante “**Kitty**” en el distintivo solicitado también pesa en la comparación *fonética* entre ambos signos. La diferencia en la pronunciación entre ambos signos es mínima, se distinguen tan solo por la palabra “**GOLDEN**” en la solicitada y la expresión “**SPECIAL**” en la inscrita, las cuales no aportan la suficiente diferencia en el aspecto auditivo, ya que al vocalizarla se omiten dichos términos priorizando el término que sobresale en la denominación que es el que en definitiva, viene a determinar el origen empresarial.

A nivel *ideológico*, al ser prácticamente idéntico el signo “**GOLDEN Kitty (diseño)**” con el elemento central de la marca que se aspira registrar “**SPECIAL KITTY**”, es susceptible de causar confusión en el consumidor por cuanto los productos que pretende amparar la solicitada y los productos que protege la inscrita son de similar naturaleza, ya que la solicitada se requiere para proteger en clase **31** de la Clasificación Internacional “*alimento concentrado para gatos*”, y la registrada distingue en la misma clase “*toda clase de alimentos para mascotas*”, en ésta última se encuentra el producto de la marca pretendía, a saber, alimento concentrado para gato, de ahí, que los productos del distintivo a inscribir están contenidos en el registrado. En virtud que los productos que protegen son de una misma naturaleza, el consumidor podría llegar a creer, en forma errónea, que ambos productos provienen de un mismo empresario, considerando que el nuevo signo corresponde a un producto específico, sea, alimento concentrado para gato y la marca inscrita protege en general toda clase de alimentos para mascotas, con ello se provocaría un riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos. De ahí, que considera este órgano de Alzada que no se acogen los alegatos de la sociedad apelante pues resulta evidente, tanto la similitud entre los signos cotejados como en la idéntica naturaleza de los productos que se pretende distinguir, lo que indudablemente redundaría en confusión al



público consumidor.

Conforme lo indicado supra, considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende amparar dé lugar a la posibilidad de confusión respecto a otras que se encuentran inscritas, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza *“del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión”*. De tal manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

Por lo señalado anteriormente, considera importante este Tribunal, indicar a la representación de la sociedad recurrente, que el hecho de que su representada cuente con un registro vigente en la República de Costa Rica, no le otorga el derecho que todo registro marcario que se presente será inscrito, pues debe tenerse presente que toda solicitud de inscripción de un determinado signo se analiza de manera independiente, por dicha razón no se acoge el alegato mencionado.

**QUINTO.** Por las consideraciones y citas normativas expuestas, concluye este Tribunal que la marca solicitada no es factible de inscripción, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Nicol Rudín Arroyo**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GARGOLA AGROPECUARIA SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y seis minutos, dieciséis segundos del veintidós de octubre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“GOLDEN Kitty (diseño)”**, en **clase 31** de la Clasificación Internacional de Niza.



**SEXTO. 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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Nicol Rudín Arroyo**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GARGOLA AGROPECUARIA SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y seis minutos, dieciséis segundos del veintidós de octubre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**GOLDEN Kitty (diseño)**”, en **clase 31** de la Clasificación Internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**-TE. Marca registrada o usada por un tercero**

**-TG. Marcas inadmisibles**

**-TNR. 00.41.33**