



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0797-TRA-PI**

**Oposición al registro de los signos KINDEL y KINDERMINS acumulados con la solicitud de registro del signo KINDER**

**FERRERO S.p.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen acumulados N° 2010-2039, 2010-6556 y 2010-8668)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

## ***VOTO N° 680-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta minutos del siete de agosto de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Luis Fernando Asis Royo, mayor, soltero, asistente legal, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos treinta y siete- cuatrocientos veintinueve, en su condición de apoderado especial de la compañía **FERRERO S.p.A.**, organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República de Italia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta minutos, cuarenta y seis segundos del primero de julio de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 12 de Abril del 2010, el Ingeniero Norman Gutiérrez Israel, mayor, casado una vez, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero treinta y siete- cuatrocientos ocho, representando a la empresa **GUTIS LIMITADA**, cedula jurídica tres- ciento dos- quinientos veintiséis mil seiscientos veintisiete, bajo el expediente 2010-3039, solicita se inscriba como marca de fábrica el signo “**KINDEL**”, para



proteger y distinguir: “*Productos, preparaciones farmacéuticas, químico medicinales de use externo o interno, como acidificantes, alcalinizadores, alternativos, analgésicos, anestésicos, anodinos, antiácidos, antihelmínticos, antiasmáticos, antibióticos, anticatabólicos, anticolinérgicos, agentes antihipertensivos, antianémicos, antimaláricos, agentes antineuróticos, agentes antipelágricos, antipiréticos, antirraquíuticos, antirreumáticos, antiescabiosos, antiescorbúticos, antisépticos, antiespasmódicos, antisifilíticos, astringentes, bactericidas, estimulantes cardiacos, catárticos, agentes quimioterapéuticos, colagogos, depresionantes, circulatorios, contra irritantes, dentríficos medicinales, desodorantes internos, diaforéticos, suplementos dietéticos para la prevención y tratamiento de deficiencias metabólicas, digestantes, desinfectantes medicinales, diuréticos, vendajes quirúrgicos medicados, ecbolíticos, emenagogos, emolientes, expectorante, fungicidas medicinales, agentes bloqueadores gangliónicos, germicidas, estimulantes glandulares, gonoecidas, preparaciones hormonales, hematínicos, hematopoiéticos, agentes hemorroidales, hemostáticos, estimulantes hepáticos, agentes inmunoterapéuticos, agentes para incontinencia, anhalantes queratolíticos, laxativos, linimentos, lubricantes, lubricantes antisépticos y quirúrgicos, relajantes musculares, medicamentos nasales, agentes oftálmicos, organoterpeuticos, rubefacientes, agentes esclerosantes, sedativos, rociadores nasales, rociadores para gargantas estomáquicos, tónicos, agentes tranquilizadores, agentes uricosúricos, antisépticos urinarios, acidificantes urinarios, alcalinizadores urinarios, sedativos uterinos, vasoconstrictores, vasodilatadores, preparaciones vitamínicas de su elaboración”, en clase 5 de la nomenclatura internacional.*



**SEGUNDO.** Que en fecha 22 de Julio del 2010, la Licenciada Maria del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, vecina de Santa Ana, San José, cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de **HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.**, bajo el expediente 2010-6556, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**KINDERMINS**”, para proteger y distinguir : *“Suplementos alimenticios para niños consistentes principalmente de vitaminas y minerales”*, en clase 5 de la nomenclatura internacional.

**TERCERO.** Que en fechas 27 de Setiembre y 8 de Diciembre del 2010 el señor Luis Fernando Asis Royo, representando a la compañía **FERRERO S.p.A.**, alegando razones de notoriedad, se opuso a los signos solicitados “**KINDEL**” y “**KINDERMINS**”, respectivamente; y el 27 de Setiembre del mismo año, el señor Asis Royo, representando a la compañía **FERRERO S.p.A.**, solicitó bajo el expediente 2010-8668, el registro como marca de fábrica y comercio del signo “**KINDER**”, para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, de fabricación de mi representada.”*

**CUARTO.** Que por resolución de las catorce horas, siete minutos, diez segundos del primero de julio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial decidió acumular los tres expedientes (2010-3039/2010-6556/2010-8668), y por resolución de las catorce horas, cincuenta minutos, cuarenta y seis segundos del primero de julio de dos mil once, declara sin lugar las oposiciones planteadas contra la solicitud de las empresas **GUTIS LIMITADA** y **HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.**, de los signos “**KINDEL**” y “**KINDERMINS**”, respectivamente, la cuales acogieron, y se rechaza el registro solicitado por la compañía **FERRERO S.p.A.**, del signo “**KINDER**”.



**QUINTO.** Que en fecha 10 de Agosto del 2011, el señor Luis Fernando Asis Royo, representando a la compañía **FERRERO S.p.A.**, planteó apelación contra de la resolución final antes indicada, y posteriormente expresó agravios.

**SEXTO.** 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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

*Redacta la Jueza Ureña Boza, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Se ratifica el elenco de hechos probados y no probados contenidos en la resolución venida en alzada, aclarando únicamente que en el hecho probado segundo la referencia correcta es el resultando tercero, y encuentra su sustento en los folios 145 al 147.

**SEGUNDO. PANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve en forma acumulada las solicitudes de los signos **KINDEL**, **KINDERMINS** y **KINDER**, para lo cual consideró que la empresa oponente **FERRERO S.p.A.**, no demostró la notoriedad ni el uso anterior de sus marcas **KINDER**, acogiendo la solicitud de inscripción de las marcas **KINDEL** y **KINDERMINS**, y rechazando la marca **KINDER** por presentar similitud gráfica, fonética e ideológica, con la marca solicitada **KINDEL** y proteger los mismos productos, a la cual le corresponde el derecho de prelación por haber sido presentada en fecha anterior a la marca de la empresa oponente. De igual forma



la marca **KINDER** se encuentra contenida en su totalidad en la marca solicitada **KINDERMINS**, a la cual también le asiste el derecho de prelación por haber sido presentada en fecha anterior a la marca oponente.

Por su parte el apelante manifiesta que su representada nunca alego notoriedad de la marca **KINDER**, y que aún cuando lo es, fundamento ambas oposiciones en la identidad de las marcas **KINDEL** y **KINDERMINS** con la marca **KINDER**, propiedad de la compañía recurrente, y de gran difusión en el mercado nacional e internacional, aparejado con el riesgo de confusión si se permite la coexistencia con marcas como **KINDEL** y **KINDERMINS**, que aún cuando se soliciten en clase 5 pero para proteger entre sus productos suplementos alimenticios, indudablemente producirán la temida confusión en el consumidor. Destaca que se aportó certificación del registro de la marca **KINDER** en clase 05 ante la OMPI, con arreglo del Protocolo de Madrid, *“(…)no para tratar de demostrar la notoriedad de la marca **KINDER** sino para demostrar que su representada también produce COMIDA PARA BEBE QUE ACORDE A LA CLASIFICACIÓN DE NIZA CORRESPONDE A LA CLASE 05, SE RELACIONA CLASE 29, 30, 32 Y 05 RESPECTO DE LOS ALIMENTOS ESPECIALES”*, prueba mal valorada por el Subdirector, no viendo la relación que la misma establecía respecto de los productos alimenticios, línea empresarial y el riesgo que las solicitudes conllevan para el público consumidor. Debió haberse realizado el cotejo y verificar la similitud entre los signos, además con base en el artículo 17 de la Ley de Marcas solicitó además que de no acogerse en la totalidad la presente apelación, limitar la solicitud de la marca **KINDEL** excluyendo productos dietéticos para la prevención y tratamiento de deficiencias metabólicas, digestantes. De igual manera eliminar de la lista de productos de la solicitud marcaria **KINDERMINS** suplementos alimenticios para niños, por cuanto de esta manera se elimina el riesgo de confusión entre los productos alimenticios de su representada y aquellos incluidos entre las marcas opuestas **KINDEL** y **KINDERMINS** en clase 05 así como el origen empresarial de las mismas.



**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Analizado el presente asunto debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el Registro. Iniciamos indicando que el carácter de notoria que el apelante reivindica para el signo que solicita no fue comprobada, al no existir existiendo indicios que hagan a este Tribunal presumir que su marca es notoria, por lo que el punto central a dilucidar tiene que ver con la declaratoria de prelación que rige entre las solicitudes bajo estudio, y una vez determinada ésta, establecer si puede haber o no coexistencia registral.

Tenemos que la oposición entonces se basa en la prohibición contenida en el artículo 8 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que prohíbe el registro de signos que puedan confundirse con una marca usada desde fecha anterior por un tercero, quién tendrá un mejor derecho a obtener su registro. Pero, para la aplicación de dicha causal por parte de la Administración, la parte opositora debe demostrar que, efectivamente, la marca ha sido utilizada en el comercio costarricense, lo cual no sucede en el presente caso. El mejor derecho para obtener el registro de una marca en Costa Rica puede derivarse ya sea de su primer uso en el comercio o de su fecha de presentación ante el Registro, ya este Tribunal en Voto N° 132-2006 dictado a las quince horas treinta minutos del nueve de junio de dos mil seis, indicó en su considerando quinto a efectos de explicar el sistema de prelación contenido en el artículo 4 de la Ley de Marcas:

“...existen dos sistemas para la adquisición de la propiedad sobre una marca, que son el sistema declarativo y atributivo. Al respecto, los tratadistas Boris Kozolchik y Octavio Torrealba señalan “1. Sistema Declarativo...se basa en el uso de la marca, la propiedad sobre ella se adquiere por la prioridad en el uso, la inscripción en el registro sólo “declara” o reconoce la preexistencia del derecho adquirido con anterioridad por el uso...Si se demuestra luego de registrada la marca, que alguien la había usado con anterioridad, la inscripción se anula...2. Sistema Atributivo...aquel en que la inscripción de la marca en el registro es la que da lugar al nacimiento del derecho...”. (Boris kozolchik-Octavio Torrealba, Curso de Derecho Mercantil, 2 Edición, Editorial Juritexto, San José Costa Rica, 1997, págs. 204-205).



Siguiendo con esa tesis, la Ley de Marcas que nos rige, permite que se adquiriera una marca tanto por su inscripción como por haberla usado con anterioridad.” (itálicas del original).

Por ello es que se afirma que el sistema costarricense a efectos de la adquisición del derecho es de tipo mixto, ya que contiene los principios tanto de un sistema declarativo como de un sistema atributivo o constitutivo.

En el presente asunto, la empresa opositora y ahora apelante, **FERRERO S.p.A.**, pretende hacer valer a su favor una prelación basada en el uso anterior, según se regula en el inciso a) del artículo 4 antes mencionado, o sea que busca utilizar el sistema declarativo.

“Conforme a este principio, el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus productos.”  
**Fernández-Nóvoa, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2<sup>da</sup> edición, 2004, pág. 79.**

Ya en casos similares al ahora bajo estudio, este Tribunal, por Votos N° 787-2011 de las once horas veinticinco minutos del diez de noviembre de dos mil once y N° 1242-2011 de las once horas cinco minutos del veinte de diciembre de dos mil once, determinó claramente que el uso que se alega debe demostrarse como realizado en Costa Rica; en este orden de ideas la Ley de Marcas alemana de 1936, en su Exposición de Motivos, señalaba que:

“ (...) es evidente que, de acuerdo al principio de territorialidad que rige el Derecho de Marcas, sólo el uso en el territorio donde se aplique la ley puede ser considerado como uso...” citado por **Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho de Marcas, Heliasta, Buenos Aires, 3<sup>era</sup> edición, 2008, pág. 315.**



Entonces, si bien en lo estipulado por el artículo 4 de la Ley de Marcas no se dispone directamente el hecho de que el uso haya de serlo en Costa Rica, este imperativo se deriva de la aplicación de los principios que rigen al derecho de marcas, como lo es el de territorialidad, y de la integración de las normas que rigen al sistema marcario, puesto que el artículo 39 de la Ley de Marcas en su párrafo primero indica claramente que el uso que ha de darse para el mantenimiento del derecho otorgado debe serlo en nuestro país, lo cual clarifica la interpretación acerca de la territorialidad del uso que se alega para obtener la prelación sobre el registro de una marca.

“La ley, como vimos, exige la comercialización del producto en nuestro país. Esto descarta el uso de la marca realizado en el extranjero. Como así también la publicidad realizada fuera del país, aun cuando ello permita conocer la marca aquí. Es el caso de publicidad en revistas editadas en el extranjero que luego son vendidas aquí, o el de la publicidad que se efectúa en programas televisados en el exterior. Si el producto no está en el mercado, no hay uso marcario.” **Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 4ta edición, 2002, pág. 210.**

De la prueba presentada al expediente, no se puede derivar el hecho de que la marca “**KINDER**” haya sido usada en el comercio costarricense. No son de recibo los alegatos planteados por la recurrente al no estar inscrito el signo de la parte apelante, por lo que tal y como se desprende del expediente el oponente-apelante presentó la solicitud de registro de su marca posteriormente por lo tanto de conformidad con el Principio de Territorialidad y de Prioridad le cabe un derecho de prelación a las marcas solicitadas **KINDEL** y **KINDERMINS**. La falta de demostración del uso de la marca en territorio nacional conlleva a que la prelación en el presente asunto deba decidirse de acuerdo a lo establecido no por el inciso a) sino por el b) del artículo 4 de la Ley de Marcas, o sea que ha de otorgársele a la primera solicitud presentada ante el Registro, que en el caso concreto corresponde a las marca de las empresas **GUTIS LIMITADA.**, y **HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.**, siendo



lo procedente confirmar lo ya resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, y denegarse por ende el signo **KINDER** pedido por la compañía **FERRERO S.p.A.**

**CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por señor Luis Fernando Asis Royo representando a la compañía **FERRERO S.p.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta minutos, cuarenta y seis segundos del primero de julio de dos mil once, la cual en este acto se confirma. 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*