



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0577-TRA-PI**

**Oposición a las solicitudes de inscripción como marca de los signos OKF (diseño) y OKF ALOE VERA KING (diseño), acumuladas con la solicitud como marca del signo OKF OTRO KIOSKO FRESCO (diseño)**

**Marcas y otros signos**

**Germán Alberto Cuestas Cepeda, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expedientes de origen acumulados N° 7292-2009, 7297-2009 y 2994-2010)**

### ***VOTO N° 0688-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas cinco minutos del nueve de agosto de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochocero cero seis, en representación del señor Germán Alberto Cuestas Cepeda, ciudadano colombiano, domiciliado en Bogotá, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, dieciocho minutos, cuarenta y seis segundos del tres de mayo de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de agosto de dos mil nueve, la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y cuatro-seiscientos noventa y cinco, en representación del señor Christian Villegas Solera, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos noventa y ocho-setecientos, solicitó el registro como marca de



comercio para la clase 32 de la nomenclatura internacional de los signos



, para distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, jarabes y otras



preparaciones para hacer bebidas; y para distinguir bebidas no alcohólicas hechas a base de aloe vera, conformándose los expedientes 7292-2009 y 7297-2009 respectivamente.

**SEGUNDO.** Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha nueve de abril de dos mil diez, el Licenciado Montero Sequeira, representando al señor Cuestas Cepeda, presentó oposición contra las solicitudes referidas, presentando a su vez en esa misma fecha solicitud de registro como marca de fábrica y comercio del



signo **OTRO KIOSKO FRESCO** para distinguir en clase 32 de la nomenclatura internacional cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, expediente N° 2994-2010.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las once horas con diez segundos del tres de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial decidió acumular los expedientes antes



indicados, y por acto final de las once horas, dieciocho minutos, cuarenta y seis segundos de ese mismo día acordó rechazar la oposición del señor Cuestas Cepeda, acogándose las marcas solicitadas por el señor Villegas Solera, y por ende rechazándose la marca solicitada por el oponente.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de mayo de dos mil once, la representación del oponente interpuso recurso de apelación en contra de la resolución indicada en el resultando anterior.

**QUINTO.** 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 Juez Ureña Boza; y,**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** No existen hechos probados de interés para la presente resolución.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No se comprobó el uso



**OTRO KIOSKO FRESCO**

de la marca en el mercado costarricense.

**TERCERO. RESOLUCIÓN APELADA, AGRAVIOS EXPRESADOS.** El Registro de la Propiedad Industria declaró sin lugar la oposición interpuesta, en razón de que la parte



ponente no demostró el uso previo en Costa Rica del signo  OTRO KIOSKO FRESCO de forma tal en

que le diera prelación sobre los signos previamente solicitados  y



. Por su parte el apelante alega que el signo es creación de su representado, el cual lo ha usado en Colombia y Costa Rica y se ha registrado en diversos países.

#### **CUARTO. SOBRE EL USO ANTERIOR. COTEJO DE LOS SIGNOS**

**ENFRENTADOS.** Analizado el presente asunto, considera este Tribunal ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. Si bien en virtud de lo establecido por el artículo 4 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas) existe la posibilidad de que una solicitud de registro de marca posterior pueda adquirir un mejor derecho de prelación ante una solicitud similar anterior por medio de la demostración del uso previo de ésta en el mercado, tal y como se explicó en el Voto N° 1039-2011 dictado por este Tribunal a las catorce horas cinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil once, al estar el derecho de marcas fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes, contenido para esta materia en el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, dicho uso ha de darse en el mercado costarricense para poder así tener la capacidad de romper la prelación dada según el principio jurídico que indica “primero en tiempo primero en derecho” contenido en el inciso b) del artículo 4 de la Ley de Marcas. Entonces, sobre el alegato realizado por el apelante en donde se indica que se tiene un mejor derecho a obtener el registro en Costa Rica gracias al uso dado a la marca en países extranjeros, amén de carecer de cualquier elemento probatorio que abroquele lo dicho, no es en todo caso un uso que pueda venir a producir efectos jurídicos en Costa Rica, gracias al principio de territorialidad indicado. Ahora bien, el apelante alega además que el signo se ha



usado en Costa Rica, sin embargo, el uso no solamente ha de ser alegado sino que debe comprobarse correctamente, y para el presente asunto, ninguna prueba sobre este dicho se ha aportado al expediente, por lo tanto, no puede acogerse tal argumento para apoyar un mejor derecho de prelación sobre las solicitudes previas realizadas por el señor Villegas Solera.



Entonces, al no comprobarse el uso previo de la marca **OTRO KIOSKO FRESCO** en Costa Rica, la prelación de las solicitudes acumuladas ha de resolverse según su fecha de presentación más temprana al Registro de la Propiedad Industrial, y en dicho sentido, ésta corresponde a las peticiones planteadas por el señor Villegas Solera; entonces, éstas se conforman en derechos previos que impiden el registro de lo solicitado por el ahora apelante señor Cuestas Cepeda, ya que entre los signos existe un nivel de similitud gráfica y fonética tal que prácticamente raya con la identidad, siendo además los productos iguales, por lo tanto no puede otorgarse lo pedido por el apelante.

**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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Aarón Montero Sequeira en representación del señor Germán Alberto Cuestas Cepeda en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, dieciocho minutos, cuarenta y seis segundos del tres de mayo de dos mil once, la que en este acto 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO



TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36