



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0901-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo K KARRY (diseño)

Yolanda María Rodríguez Salas, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2217-2010)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0725-2012

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos cincuenta y ocho-seiscientos sesenta, en su condición de apoderado especial de la señora Yolanda María Rodríguez Salas, mayor, casada, ama de casa, vecina de Venecia de San Carlos, titular de la cédula de identidad número dos-cuatrocientos sesenta y dos-trescientos uno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y nueve minutos, dieciséis segundos del dos de setiembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dieciséis de marzo de dos mil diez, el Licenciado Bonilla Quesada, representando a la señora Rodríguez Salas, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



en clase 29 de la nomenclatura internacional, para distinguir carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas, legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.

SEGUNDO. Que en fecha dieciséis de noviembre de dos mil diez, el Licenciado Álvaro Enrique Dengo Solera, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cuarenta y cuatro-cero treinta y cinco, representando a la empresa Kerry Group PLC, organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República de Irlanda, se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que por resolución final de las quince horas, treinta y nueve minutos, dieciséis segundos del dos de setiembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición y denegar el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha catorce de setiembre de dos mil once, la representación de la solicitante planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

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 Mora Cordero; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa Kerry Group PLC la marca de fábrica



registro N° 116664, vigente hasta el siete de octubre de dos mil diecinueve, para distinguir en la clase 29 carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos a base de leche, aceites y grasas comestibles, comida preservada, carne preparada y bocadillos, proteína vegetal hidrolizada, cremas no lácteas, manteca, leche en polvo con enzimas modificadas (folios 54 y 55).

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, determinando la similitud gráfica y fonética entre la marca inscrita y el signo solicitado y la identidad entre los productos de éstos, deniega el registro pedido. Por su



parte, el recurrente alega que si hay suficientes diferencias para permitir la coexistencia, y que los productos no son confundibles.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el **a quo**. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), impide el registro de un signo cuando previamente exista una marca registrada que sea confundible y que además haga distinguir en el mercado productos iguales.

Si bien el recurrente basa la defensa de su solicitud en las ideas de la falta de semejanza gráfica y fonética entre los signos cotejados, y la diferenciación de los productos, no puede este Tribunal avalar tal posición. Sobre la supuesta diferenciación entre los productos, tenemos que más bien éstos son idénticos:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.**

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado a contrario sensu, gracias a la identidad señalada, el signo se solicita para los mismos productos que ya identifica la marca que se encuentra registrada. Ante tal situación, el signo solicitado debería de diferenciarse suficientemente del ya inscrito para poder ser registrado, más no encontramos la disparidad necesaria para permitir la coexistencia registral, esto ya que si bien éstos son del tipo mixto, también lo es como señaló el **a quo** que en el comercio los consumidores se valen mayoritariamente de los elementos literales de las marcas compuestas para recordarlas y así



identificar más fácilmente a los productos y/o servicios, en la psique del consumidor se forma una idea más completa del producto y sus características a través de la recordación de palabras y no de símbolos, los cuales, si bien pueden servir a tal propósito, ceden dicha aptitud frente a las palabras, las que son más fácilmente recordables y por lo tanto vinculables a un determinado producto o servicio. En tal sentido, entre los elementos literales que componen a los signos cotejados encontramos que están compuestos por prácticamente las mismas letras y en la misma posición, diferenciándose únicamente por el intercambio de las letras A y E, sea KKARRY y KERRY. Esta similitud gráfica se repite también en el nivel fonético, ya que por la construcción de ambas palabras su pronunciación es prácticamente idéntica. La similitud apuntada, aunada a la identidad entre los productos, impide el otorgamiento del registro solicitado por la existencia de derechos previos de tercero que lo impiden.

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

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada representando a la señora Yolanda María Rodríguez Salas en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y nueve minutos, dieciséis segundos del dos de setiembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO



signo . 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36