



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0146-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca de fábrica “Crokiss (DISEÑO)”

PROPIETARIOS MARCARIOS G.P.P. S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen Nos. 7529-01 y 2009-6393)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 849-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas con treinta minutos del dieciséis de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Hoover González Garita**, mayor, casado una vez, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0769-0364, vecino de Heredia, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PROPIETARIOS MARCARIOS G.P.P. S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos y treinta y seis segundos del tres de febrero del dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cuatro de octubre de dos mil uno, el señor **Milton Roland Ascencio Murcia**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **COSTAFROZEN S.A.**, de esta plaza, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica “**Crokiss (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: “*harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, croquetas hechas con cereales y otros productos*”, en clase 30 de la Nomenclatura Internacional.



SEGUNDO. Que en fecha veinte de julio de dos mil nueve, el Licenciado **Hoover González Garita**, en su condición antes indicada, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**KRAKIS**”, bajo el expediente de origen número 6393-09, para proteger y distinguir: *“preparaciones hechas a base de harina, trigo, maíz, cereales, tales como bizcochos, snacks, tortas, pastelería, galletas y pan”*, en clase 30 de la Nomenclatura Internacional, y posteriormente mediante resolución de las catorce horas con cincuenta y un minutos y treinta y un segundos del 3 de febrero del 2011, los expedientes supracitados fueron acumulados y resueltos mediante la resolución apelada, a efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

TERCERO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día siete de diciembre de dos mil nueve, el Licenciado **Hoover González Garita**, en su condición de Apoderado General de la empresa **PROPIETARIOS MARCARIOS G.P.P. S.A.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca que nos ocupa, fundamentada en los artículos 8 inciso a), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 10, incisos i), j), o), p), y q), 15, 20, 94, 102, 103 y 105 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, habida cuenta de la exactitud en la similitud fonética de la marca solicitada con la marca de su representada “**KRAKIS**”, lo que afirma de forma contundente y categórica que dichos términos son de tal identidad que sin duda alguna inducen al público consumidor a error o confusión en el mercado de consumo nacional.

CUARTO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos y treinta y seis segundos del tres de febrero de dos mil once, dispuso: **“POR TANTO (...)** se resuelve: **I.- Se declara sin lugar la oposición interpuesta bajo el expediente 2001-7529 por HOOVER GONZALEZ, apoderado general de la empresa PROPIETARIOS MARCARIOS G.P.P., S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “CROKISS (DISEÑO)”;** en clase 30 internacional; presentada por **MILTON ROLAND ASCENCIO MURCIA, apoderado generalísimo de COSTAFROZEN**



*S.A., la cual se acoge. II. Se rechaza la inscripción de la marca “**KRAKIS**” solicitada por **HOOVER GONZALEZ GARITA**, apoderado general de la empresa **PROPIETARIOS MARCARIOS G.P.P., S.A.**, bajo el expediente 2009-6393, el cual fue acumulado en el presente asunto. (...) **NOTIFÍQUESE.**”*

QUINTO. Que el Licenciado **Hoover González Garita**, en su condición de Apoderado General de la empresa **PROPIETARIOS MARCARIOS GP.P. S.A.**, impugnó, mediante el Recurso de Apelación, la resolución anterior dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las trece horas con treinta minutos del treinta de marzo del dos mil once, no 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, la invalidez o la nulidad 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 del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que el edicto de la marca de fábrica “**Crokiss (DISEÑO)**” presentada por el señor **Milton Rolando Ascencio Murcia**, en su condición de Apoderado Generalísimo de la empresa **Costafrozen S.A.**, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, ediciones números 194, 195 y 196, los días 6, 7 y 8 de octubre del 2009. (Ver razón de folio 01)



2.- Que la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**Crokiss (DISEÑO)**”, gestionada por el señor Milton Roland Ascencio Murcia en representación de la empresa **COSTAFROZEN S.A.**, fue presentada en fecha 4 de octubre de 2001, con anterioridad a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**KRAKIS**”, gestionada por la representación de la empresa **PROPIETARIOS MARCARIOS G.P.P. S.A.**, la cual fue presentada en fecha 20 de julio de 2009; razón por la cual goza del derecho de prelación.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera como hecho con tal carácter de importancia para la resolución del presente asunto el siguiente:

1.- Que la empresa recurrente no demostró el uso anterior ni la notoriedad de la marca “**KRAKIS**” que nos ocupa.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió que en el caso bajo examen la empresa oponente no presenta prueba alguna, para demostrar que se esté usando la marca en el comercio, requisito esencial para que fructifique una oposición con base en una marca no registrada, consideró que el oponente no probó de ninguna forma que la empresa esté utilizando el signo en el mercado, o que lo haya utilizado, antes de la solicitud aquí impugnada, sea antes del año 2001. Asimismo, que los signos cotejados distinguen productos idénticos de la misma clase, por lo que las diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas, deberán ser amplias para poder subsistir en el mercado, de lo contrario nos encontraríamos en la posibilidad de que se produzca confusión en el público consumidor, señaló el Registro que el signo solicitado cuenta con diseño, lo que gráficamente lo diferencia un poco del signo oponente que es una marca denominativa sin diseño alguna, y desde el punto de vista ideológico los signos al ser marcas de fantasía no evocan idea alguna para relacionarlos, así las cosas los signos en estos dos aspectos no tiene mucha semejanza, más bien que la semejanza de los signos se da desde el punto de vista fonético, y que como bien lo indica el mismo oponente existe solo una letra de diferencia



en las marcas, por lo que su pronunciación viene a ser muy similar, esto aunado a la identidad de productos que es lo que no permite su coexistencia registral, el consumidor podría confundir los productos a la hora de buscarlos en el mercado (confusión directa) o bien podría incurrir en confusión en cuanto al origen empresarial de cada producto, así las cosas la marca “KRAKIS” posee más semejanzas que diferencias con el signo “CROKISS”, razones por las cuales consideró declarar sin lugar la oposición planteada y acoger la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “CROKISS”, y rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “KRAKIS”, la cual fue acumulada a este expediente.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, en su escrito de apelación alegó que no existe un riesgo inminente de confusión entre los signos enfrentados, ya que de un simple análisis fonético se desprende que si bien ambas palabras poseen una leve similitud, nunca podemos afirmar de forma contundente y categórica que sean idénticos como para inducir al público consumidor a error o confusión, como lo pretende hacer ver el Órgano a quo, ya que por el contrario, se concluye que existen elementos distintivos suficientes que particularicen o diferencien ambas marcas, sin hacerlas nunca caer en confusión en el mercado de consumo nacional. Y por otra parte, que la marca “CROKISS” no posee notoriedad y reconocimiento a nivel mundial y local, que amerite la protección privilegiada que establece el artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. EN CUANTO A LA PRELACIÓN Y EL USO ANTERIOR DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Resulta importante de previo a entrar a conocer el fondo del asunto, realizar un pequeño análisis sobre el tema de **la prelación y el uso anterior** en lo que se refiere específicamente a **“Marcas”**, ya que dichos temas, haciendo una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, y su espíritu de protección (ratio legis), puede decirse que contempla tales principios, sean, **“el derecho de prelación y el uso anterior”**.



La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se rige por la siguiente norma de la Ley de repetida cita: “**Artículo 4.- (...) Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una (...)**”. Asimismo, el artículo 8, inciso c), ibidem, manifiesta: “**Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes caso, entre otros: ... c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso.**”

El autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, respecto al tema manifiesta lo siguiente:

“(...) El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable. Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por de la ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. Otra interpretación implicaría borrar del espectro marcario una parte importante de las nulidades marcarias, tema sobre el que me ocuparé actual y más adelante. Esta cuestión ya ha sido tratada por los tribunales. Así se ha sostenido que “el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”. Queda claro entonces



que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales. (...)” (Otamendi, 1999: pág. 142)

En cuanto al caso concreto, este Tribunal considera que al no haberse demostrado por parte de la empresa apelante el uso anterior de la marca alegada, **“no lo demuestran de manera real y efectiva”**, además, que el uso debe demostrarse territorialmente en Costa Rica, salvo que se demuestre que la marca es notoria, lo cual tampoco hizo la aquí apelante; por ende, la situación se resuelve por una simple prelación de la marca solicitada por encima de la oponente.

Por todo lo anterior, estima este Tribunal, que debe confirmarse la resolución dictada por el órgano a quo, misma que resulta acertada en todos sus fundamentos, ya que el representante de la marca opositora no comprobó el uso anterior de la misma en Costa Rica, ni goza del status de notoriedad, pues, no se aportó al expediente pruebas idóneas que así lo demuestren, conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico, si teniendo la empresa solicitante de la marca de fábrica **“Crokiss (DISEÑO)”**, el derecho de prelación sobre ésta, al haber presentado su solicitud con fecha anterior para su respectiva inscripción en nuestro país, y asimismo, tomando en cuenta que la marca de la empresa oponente, tal y como lo resolvió el a quo, resulta muy similar desde el punto de vista fonético a la solicitada, aunado a la identidad de los productos, imposibilita su coexistencia registral por el riesgo de confusión para el público consumidor.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Hoover González Garita**, en su condición de Apoderado General de la empresa **PROPIETARIOS MARCARIOS G.P.P. S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos y treinta y seis segundos del tres de febrero del dos mil once, la cual se confirma.



QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, 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 que anteceden y citas legales invocadas, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Hoover González Garita**, en su condición de Apoderado General de la empresa **PROPIETARIOS MARCARIOS G.P.P. S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos y treinta y seis segundos del tres de febrero del dos mil once, la cual 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.- **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Roberto Arguedas Pérez

Luis Gustavo Alvarez Ramírez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

- **Oposición a la Inscripción de la marca**
- **TG: Inscripción de la marca**
- **TNR: 00:42.38**