



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0042-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “GOGO SQUEEZ”

MOM, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2012-5366)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0553-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y tres minutos del veinte de noviembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora Marianella Arias Chacón, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad: 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la compañía **MOM**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Francia, con domicilio en 1 rue de la Pépinière, 75008 París, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:48:52 horas del 14 de agosto de 2012.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la compañía **MOM**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“GOGO SQUEEZ”**, para proteger y distinguir en **clase 29 internacional:** bocadillos a base de lácteos; yogurt; bebidas a base de yogurt; bocadillos a base de frutas; purés de frutas; purés de vegetales; purés de frutas y vegetales; sopas; jaleas; mermeladas; frutas y/vegetales en conserva, secos o cocidos; y en **clase 30 internacional:** pudines; salsa de manzana.

El Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción del signo solicitado, por medio de la resolución dictada a las 13:48:52 horas del 14 de agosto de 2012, al considerar que incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso a) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **MOM** apeló, expresando como agravios lo siguiente:

1. El razonamiento del Registro con respecto a la solicitud de registro de la marca antes mencionada está totalmente incorrecto. El Registro ha hecho un análisis rápido del diseño que su representada desea inscribir, sin tomar en cuenta sus elementos característicos, que si impregnan la distintividad requerida para ser objeto de protección registral. Asimismo, este Registro no analizó ni tomó en cuenta las diferencias entre los productos protegidos por las marcas en cuestión y el segmento de mercado de cada uno.

2. Se ha procedido al desistimiento de la solicitud de registro para la



clase 30 internacional, se prosigue únicamente para la clase 29.

3. Se presentaron solicitudes de cancelación por falta de uso en contra de las marcas GOGO y Go-Go (DISEÑO) Clase 29, registros 152109 y 151872, respectivamente; por lo que solicita dejar en suspenso el conocimiento del recurso de apelación.

4. El Registro de la Propiedad Intelectual, al realizar el análisis de este distintivo, no cumple con el precepto marcario que las marcas deben ser analizadas como un todo.

5. Entre la marca de su representada, GOGO SQUEEZ y los distintivos que son base de esta objeción, existen suficientes diferencias, que permiten su pacífica coexistencia registral. El hecho de que ambas marcas compartan algunos elementos o letras no basta para que se pretenda hacer una relación entre ellas y alegar un grado de confusión inexistente.

6. Los productos de su representada son bocadillos de frutas, los cuales van dirigidos principalmente a los niños, se venden en supermercados y tiendas de conveniencia. Por el otro lado, el distintivo propiedad de Kentucky Fried Chicken International Holdings es un tipo de sándwich, el cual únicamente se comercializará en sus restaurantes.

7. Solicita, a parte del suspenso, revocar la resolución apelada y ordenar la continuación del trámite de inscripción del distintivo GOGO SQUEEZ en Clase 29.



SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera como hechos con tal carácter y relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. Consta en certificación registral que la marca de fábrica



, registro 151872, titular KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS, INC., inscrita para proteger y distinguir en clase 29 internacional: Carne y productos de carne; pescado, aves y productos de aves; caza, mariscos y productos de mariscos, frutas y legumbres, ensaladas; aceites de cocina; pepinillos, hierbas secas, botanas a base de papas; se encuentra caduca desde el 28 de septiembre del 2016. (visible a folio 14 y 15 del legajo digital de apelación)


2. Consta en certificación registral que la marca de fábrica **“GO-GO”**, registro: 152109, titular KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS, LLC., inscrita para proteger y distinguir en clase 29 internacional: Carne y productos de carne; pescado, aves y productos de aves; caza, mariscos y productos de mariscos, frutas y legumbres, ensaladas; aceites de cocina; pepinillos, hierbas secas, botanas a base de papas; se encuentra caduca desde el 4 de noviembre del 2025. (visible a folio 16 y 17 del legajo digital de apelación)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que resulten relevantes para el dictado de la presente resolución.



CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. LEVANTAMIENTO DEL SUSPENSO. El proceso por el cual fue suspendido el presente asunto finalizó, conforme la certificación

de las marcas  registro 151872 y **“GO-GO”** registro: 152109 (visibles a folio 14 a 17 del legajo digital de apelación), por medio de las cuales se demuestra que los signos citados se encuentran caducos.

En este sentido, se concluye que el motivo que generó la suspensión de estas diligencias ha dejado de existir, procediendo el levantamiento del suspenso que fue declarado mediante el voto 0367-2014, dictado el 12 de mayo del 2014, a efectos de continuar con el objeto del presente caso.

SEXTO. DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “GOGO SQUEEZ” PARA LA CLASE 30 INTERNACIONAL. Una vez admitido el recurso de apelación para conocimiento ante este Tribunal, la señora Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la compañía **MOM**, manifestó por escrito recibido el 12 de octubre del 2012, el desistimiento de la solicitud de inscripción del signo **“GOGO SQUEEZ”**, para la clase 30 de la nomenclatura internacional.

El desistimiento es un derecho procesal regulado expresamente en términos generales en el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual que remite a su vez a los numerales 229.2, 337 y 339 de la Ley General de la




Administración Pública, el artículo 65.8 Código Procesal Civil que son de aplicación supletoria en esta materia, además del artículo 12 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, Ley 7978, y artículo 15 de su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J.

Este Tribunal considera que la cuestión suscitada por el expediente que se analiza con respecto a la solicitud de inscripción de la marca **“GOGO SQUEEZ”**, en la clase 30 internacional, no entraña ningún interés general ni es conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, razón por la cual se acepta de plano el desistimiento de la solicitud de inscripción de la marca para la clase 30 de la nomenclatura internacional, así como del recurso de apelación interpuesto por la señora Marianella Arias Chacón, en la condición indicada.

SÉPTIMO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Siendo que la pretensión de la compañía **MOM**, en el presente asunto es la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“GOGO SQUEEZ”**, para proteger y distinguir productos en clase 29 internacional, corresponde a esta instancia verificar la validez y vigencia de los signos citados el Registro de la Propiedad Intelectual como obstáculos registrales.

Del examen de las certificaciones visibles a folios 14 a 17 del legajo

digital de apelación, se constata que los signos  registro 151872 y **“GO-GO”**, registro: 152109, invocados como fundamento para la denegatoria impugnada, se encuentran caducos. Tal circunstancia posee relevancia determinante, pues la normativa marcaría exige que los derechos anteriores citados como impedimentos estén vigentes al momento del examen. La caducidad



extingue sus efectos jurídicos y, por ende, elimina la causal que motivó el rechazo de la solicitud.

En razón de todo lo anteriormente expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía **MOM**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:48:52 horas del 14 de agosto de 2012, la cual se revoca por los motivos indicados, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio **"GOGO SQUEEZ"**, en clase 29 internacional; si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía **MOM**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:48:52 horas del 14 de agosto de 2012, la cual se revoca por los motivos indicados, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio **"GOGO SQUEEZ"**, para proteger y distinguir en clase 29 internacional: bocadillos a base de lácteos; yogurt; bebidas a base de yogurt; bocadillos a base de frutas; purés de frutas; purés de vegetales; purés de frutas y vegetales; sopas; jaleas; mermeladas; frutas y/vegetales en conserva, secos o cocidos; si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. Sobre lo decidido en este caso, se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los



artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos



TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55

Falta de interés actual y otros principios

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.79