

RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2016-0368-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica: “KITTY KARMELADAS”

GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen número 2015-7059)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0913-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta minutos del diecisiete de noviembre del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, mayor de edad, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento sesenta y uno-cero cero treinta y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República Mexicana, con domicilio en Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña Blanca, Santa Fe, 01210, México, Ciudad de México, México, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:24:42 horas del 30 de mayo del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el veinticuatro de julio del dos quince, el señor Dagoberto Salazar Leitón, mayor, casado en primeras nupcias, empresario, titular de la cédula de identidad número tres-doscientos setenta y ocho-novecientos dieciséis, en su condición de gerente general con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **PRODUCTOS KITTY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-

ciento uno-doscientos ochenta y tres mil setecientos ochenta y ocho, solicitó en el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del signo “KITTY KARAMELADAS” como marca de fábrica para proteger y distinguir, “harinas y preparaciones a base de cereales, productos de pastelería y confitería con sabor a caramelo”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Los edictos para oposiciones fueron publicados los días veinticuatro, veinticinco y veintiséis de agosto del dos mil quince, en el Diario Oficial La Gaceta número ciento sesenta y cuatro, ciento sesenta y cinco y ciento sesenta y seis, y dentro del plazo conferido la licenciada Roxana Cordero Perales, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “KITTY KARAMELADAS” en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el señor **Dagoberto Salazar Leitón**, en representación de la empresa **PRODUCTOS KITTY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, tramitada bajo el expediente **2015-7059**, la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en representación de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, alegando que el 05 de mayo del 2014 solicitó la inscripción de la marca denominativa de fábrica y de comercio **KARAMELADAS POP**, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el expediente número 2014-3758, basándose en el artículo 4 párrafo tercero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido que la solicitud de su representada se encuentra respaldada por el Principio de Prelación que establece el artículo citado. Además, existe violación a la seguridad registral por cuanto existen dos empresas con derecho preferente y por ende una inconsistencia, falta de uniformidad de criterio y flagrante violación al Principio de Prelación. Que la marca de su representada es una marca famosa y registrada en varias jurisdicciones de Latinoamérica lo que evidencia un flagrante acto de mala fe que afecta los principios de buena fe y sana competencia. Por lo que solicita se acoja en todos sus extremos la oposición.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 08:24:42 horas del 30 de mayo del 2016, rechaza la notoriedad de la marca **KARAMELADAS POP**, por cuanto la prueba aportada resulta insuficiente para reconocer su notoriedad y declara sin lugar la

oposición presentada contra la solicitud de inscripción de la marca KITTY KARAMELADAS, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual acoge.

CUARTO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el seis de junio del dos mil dieciséis, la licenciada Roxana Cordero Pereira, en representación de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra la resolución supra citada, y el Registro referido, en resolución dictada a las 11:16:39 horas del 23 de junio del 2016, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y por esta circunstancia es que conoce este Tribunal.

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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “KARAMELADAS POP”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, fue rechazada de plano desde el 14 de diciembre del 2015. (Ver folio 106 y 107).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieran tener el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se solicita la inscripción de la marca de fábrica KITTY KARAMELADAS para distinguir en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, “harinas y preparaciones a base de cereales, productos de pastelería y confitería con sabor a caramelo”. El Registro de la Propiedad Industrial le dio la publicación de edicto y se opuso la empresa GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., indicando que tiene un mejor derecho por cuanto había presentado con anterioridad la solicitud de inscripción del signo KARAMELADAS POP, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y argumenta que su marca es famosa.

El Registro mediante resolución final dictada a las 08:24:42 horas del 30 de mayo del 2016, rechaza la notoriedad de la marca KARAMELADAS POP, por cuanto la prueba aportada resulta insuficiente para declarar su notoriedad y sin lugar la oposición presentada en contra de la solicitud de inscripción de la marca KITTY KARAMELADAS, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual acoge.

La representación de la empresa recurrente inconforme con lo resuelto, presenta recurso de apelación y argumenta: **1.-** Que tiene un derecho de prelación sobre el uso de Karameladas Pop, en virtud del artículo 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. **2.-** Que Karameladas Pop es un producto de su representada que ha sido reconocido por el consumidor. **3.-** Que la marca se encuentra registrada en diferentes jurisdicciones. **4.-** Que se debe sanear el procedimiento porque ni el Tribunal ni el Registro le dieron la condición de fantasía del término KARAMELADAS y por qué ahora si se inscribe Karameladas con el término Kitty. **5.-** Que está gestionando un contencioso por esa razón. **6.-** Que hay irregularidad, arbitrariedad e inconsistencia en la forma en que está resolviendo.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso que se analiza, la empresa GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica KITTY KARAMELADAS, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada al Registro de la Propiedad Industrial por la empresa PRODUCTOS KITTY, SOCIEDAD ANÓNIMA, el 24 de julio del 2015,

argumentando que la marca con la que se opuso KARAMELADAS POP, fue presentada el 5 de mayo del 2014 para su registro, bajo el expediente número 3758, y que gozaba del derecho de prelación, porque su solicitud se presentó con anterioridad, fundamentándose en el párrafo tercero artículo 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Desde esta óptica, tenemos que el artículo 4 párrafo tercero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone:

“Artículo 4º.- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

[...] 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. [...]”

Partiendo de lo que preceptúa el artículo 4 de la Ley de Marcas, este Tribunal considera que la empresa opositora GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. no lleva razón al indicar que tiene un derecho de prelación de conformidad con lo dispuesto en la norma de cita, toda vez que, a folio 107 del expediente se comprueba que la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio KARAMELADAS POP, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, tramitada bajo el expediente número 3758, fue rechazada de plano desde el 14 de diciembre del 2015, de manera que la solicitud referida no posee derecho de prelación alguno.

No es dable afirmar que una vez presentada una solicitud con una propuesta de signo este reserva per se un derecho de prelación. Obsérvese que cada marca se analiza con independencia y conforme a lo que conste en el expediente y una vez que se agoten los procedimientos establecidos para el estudio de valor de cada solicitud, si es rechazada concluye el proceso y cesa esa prelación.

En el caso en particular consta que el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción del signo KARAMELADAS POPS por protección de derechos de terceros pues ya estaba en la

corriente registral el término POPS y KARAMELADAS aún y cuando estaba construida con una grafía diferente no le daba la suficiente distintividad como lo exige el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por otra parte, en el caso que se analiza, es de interés recalcar, que en el recurso de apelación que presentó la empresa GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., en contra de la resolución que deniega su oposición, expone que “para el cumplimiento del requerimiento legal de las oposiciones con fundamento en un uso previo, se indica que mi representada tiene en trámite las siguientes solicitudes de inscripción, BARCEL KARAMELADAS POP N° de solicitud 2016-4282. BARCEL KARAMELADAS & DISEÑO N° de solicitud 2016-5309. B BARCER KARAMELADAS N° de solicitud 2016-5397.” Sobre este punto en particular, es importante mencionar, que en lo que concierne a la oposición sobre marcas no registradas fundamentada en el uso anterior, el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es claro en indicar que quien alega uso anterior debe interponer la solicitud de su marca dentro de los quince días contados a partir de la presentación de la oposición. Sin embargo, dichas solicitudes tal y como lo indica el Registro de la Propiedad Industrial, a folio 218 del expediente principal, *“fueron presentadas el 05 de mayo del 2016, el 3 de junio del 2016 y el 06 de junio del 2016, más de 6 meses después de la presentación de la oposición que fue presentada el 26 de octubre del 2015. Siendo así, el argumento planteado sobre el uso anterior de esas marcas carece de interés actual, pues las solicitudes no fueron presentadas dentro del plazo de los 15 días indicados”*.

Asimismo, debe tomarse en cuenta, que la empresa opositora utiliza como derecho de defensa que su marca **KARAMELADAS POP** ha sido usada previamente, es decir, con anterioridad a la marca solicitada **KITTY KARAMELADAS**. Es importante señalar aquí, que además del artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual refiere a una oposición con base en una marca no registrada sustentada en el uso anterior, vale la pena traer a colación, el artículo 4, inciso a) y el artículo 8, inciso c), ambos de la Ley de Marcas, que establecen lo siguiente:

“Artículo 4º.- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca: La prelación en el derecho de obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

- a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.”

“Artículo 8º.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecta algún derecho de terceros en los siguientes casos, entre otros:

[...] c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada desde una fecha anterior por un tercero con mejor derecho de obtener su registro según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.”

De acuerdo a los numerales transcritos, se tiene que el derecho a una marca deriva no solamente de la inscripción, sino también por el hecho de haberla usado con anterioridad, posición que le permite a quien tiene esta prelación, impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, de ahí, que el derecho de exclusiva que goza un titular de una marca inscrita, también la ostenta quien tiene un mejor derecho sobre la marca por haber tenido un uso previo.

En el caso que nos ocupa, y teniendo claro que la empresa que se opone al registro de la marca solicitada, utiliza como defensa el uso anterior para inscribir su marca, por lo que resulta necesario

mencionar, lo que señala este Tribunal en el Voto N° 333-2007, de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre del dos mil siete, en cuanto a que corresponderá al titular aportar las prueba de uso de la marca, entre otros, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones financieras o contables que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con las marca donde se aprecie la relación directa con los productos o fijar la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibido por el público usuario como identificadores de un origen empresarial, que pueden ser elementos de juicio que contribuyen a la comprobación del uso de una marca de producto.

Al respecto, el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7878, indica expresamente, “[...] Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional”.

El espíritu del legislador a la hora de promulgar esta regulación, fue introducir un requisito subjetivo, “que la marca debe ser usada”, ¿por quién?, la misma norma lo indica en su último párrafo por el titular, licenciatario u otra persona autorizada.

Continúa indicando dicha normativa en su párrafo segundo, que: “Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro”, con lo que establece un requisito material, “el uso debe ser real y efectivo”, tal y como fue registrada, haciendo la excepción para elementos no esenciales y que no alteran la identidad de la marca.

En el caso concreto, en tratándose de una marca no registrada, el espíritu es el mismo, en el sentido que deben aplicarse las reglas del artículo 40 citado, y su uso real y efectivo debe ser en o desde

el territorio nacional

Partiendo de lo expuesto, tenemos que en el presente asunto, la prueba aportada al expediente por la empresa opositora como copias simples de certificado de registros de la marca KARAEMPLADAS POP y Diseño, visible a folios 28 al 36, copias certificadas sobre el registro de la marca KARAMELADAS POP número 00157011 y 00215634, emitidos por el Registro de la Propiedad Industrial de la República de Perú, certificado de registro, visible a folio 58 a 63 , copias certificadas de la marca KARAMELADAS POP, registro número 1926-14, emitido por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Industrial de Ecuador, visible a folio 64 a66, copias certificadas de la marca figurativa KARAMELADAS POP registro número 00142, emitido por el Departamento de Signos Distintivos del Registro de la Propiedad Industrial de El Salvador, visible a folio 69 a 72, copias certificadas de los títulos de registro de las marcas número 1122998 correspondiente al signo KARMELADAS POP y diseño, y registro número 935803 referente al signo KARAMELADAS POP y diseño, emitidas por el Coordinador Departamental de Archivo de Marcas, de Ciudad de México, visible a folios 9 a 85, copia certificada de la marca KARAMELADAS POP, registro número 928257, expedida por el Coordinador Departamental de Archivo de Marcas, de Ciudad de México, visible a folio 88 a 91, copia certificada de la marca KARAMELADAS POP, registro número 2015108895 LM, emitido por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Registro de la Propiedad Intelectual de Nicaragua, visible a folio 94 a 96, copia certificada de la marca KARAMELADAS POP, registro número 200.288, emitido por el Registro de la Propiedad Industrial de Guatemala, visible a folio 163 a 166, copias simples de fotografías de etiquetas en el comercio para los productos KARAMELADAS POP, visible a folio 37,

página web www.nutriciongrupobimbo.com/nuestras-marcas/botanas/barcelkarameladasphtml, páginas web

<http://www.grupobimbo.com/es/nuestras-marcas/regiones/mexico.html> y

<http://www.barcel.com.mx/>, copias simples de facturas sobre ventas del producto KARAMELADAS POP, emitidas por BARCEL, S.A. DE C.V. en México, visible a folios 40 a 48, copias certificadas de facturas de venta de productos KARAMELADAS POP, emitidas por

BARCEL, S.A. DE C.V., en México, visible a folios 185 a 366 del legajo de apelación Tomo I y II, y demás documentos aportados que constan en dicho legajo de apelación, no constituyen prueba fehaciente, con la que demuestre que la marca KARAMELADAS POP con la que se opuso a la marca KITTY KARAMELADAS solicitada por la empresa PRODUCTOS KITTY, SOCIEDAD ANÓNIMA haya sido usada en territorio nacional, ya que conforme se desprende de la serie de facturas que consta en el expediente principal y en el legajo de apelación, lo que se determina es que se ha usado en territorio mexicano, ya que las facturas que presenta son ventas realizadas en ese país, no así en territorio costarricense.

En relación a las páginas web que aporta, a efecto de demostrar el uso anterior de su marca, estas lo que determinan son los orígenes de la empresa, el producto y su contenido, más no demuestra el uso-comercialización de la marca KARMELADAS POP, en Costa Rica.

Respecto a los certificados de registro que presenta y que se encuentran inscritos en otras jurisdicciones, esta no constituye prueba de uso pues con ello solo se comprueba la expansión de su marca en su país de origen y otros países.

Consecuencia de lo indicado, cabe resaltar, que cuando se alegue el uso anterior de la marca, este debe ser demostrado en territorio nacional, por lo que en este punto en cuestión es necesario referirse al principio de territorialidad. Sobre el principio de territorialidad comenta la doctrina argentina, aplicable al caso costarricense:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un estado no puede conceder un derecho de propiedad marcas allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras [...]” (Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., **Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**)

El convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883,

revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, En Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de setiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 inciso 1) y 3) indican:

“Artículo 6

[Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

[...]

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

De todo lo expuesto, se puede concluir que no se puede considerar la inscripción en otros países como un derecho oponible en Costa Rica, para demostrar el uso previo y obtener así su registro. Si este fue otorgado en México, Perú, Salvador, Guatemala, Nicaragua, y otros países, no trasciende la protección, sin que pueda ser aplicado de forma extraterritorial; y el único uso anterior que es oponible de acuerdo a lo establecido en el inciso a) del artículo 4 y el inciso c) del artículo 8, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es el uso en territorio costarricense, **uso que no se demuestra con los registros mencionados**. Por lo que el hecho que la marca de la opositora se encuentre registrada en otras jurisdicciones no es requisito sine qua non para demostrar el uso.

La demás prueba aportada, por ejemplo, las facturas, tal y como se indicó anteriormente no demuestran que los productos bajo la marca KARMELADAS POP esté en el mercado nacional, por el contrario, a lo que apunta es que se está utilizando en territorio mexicano y no en Costa Rica. El no uso del signo en territorio nacional se confirma aún más cuando dentro de sus agravios (Ver folio 65) manifiesta: “En cuanto al uso que señala el artículo anterior, mi representada hace uso de su marca en un país miembro del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial aproximadamente desde el año 2006, cuando la marca fue lanzada en el mercado mexicano”.

De lo anterior, puede comprobarse que en ningún momento la opositora refiere a que el uso de su marca es en el territorio costarricense. De ahí, que considera este Tribunal que, frente al agravio de la recurrente, en cuanto a que tiene un derecho de prelación sobre el uso de KARMELADAS POP, en virtud del artículo 4 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no es admisible. Ello, porque no demuestra de la prueba aportada el uso anterior del signo en territorio nacional. Como tampoco es admisible, la manifestación que hace que KARMELADAS POP es un producto de su representada que ha sido reconocido por el consumidor, ya que no presenta documento alguno que demuestre su dicho.

Además de los argumentos expuestos, es necesario mencionar, que en el caso que invoca como no resuelto existe una resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas nueve minutos treinta y seis segundos del veintitrés de octubre del dos mil catorce, que fue confirmada por resolución de las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de junio del dos mil quince, por este Tribunal, mediante la cual se denegó la inscripción del signo KARMELADAS POP por derecho de terceros por cuanto KARMELADAS no era distintivo y el término POP que lo acompañaba se encuentra en la corriente registral, y por ende, se dio el rechazo, ahora este Tribunal considera que efectivamente KARMELADAS es genérica, ello, porque este vocablo es utilizado por varios titulares en el mercado para distinguir productos elaborados a base de caramelo, por lo que no sería apropiable por un único titular. No obstante,

este término **KARAMELADAS** visto en conjunto con la palabra **KITTY**, la cual viene a dar la distintividad necesaria, convirtiéndose así la marca solicitada **KITTY KARAMELADAS** en un signo objeto de registro.

Partiendo de lo señalado, y frente al agravio que plantea la recurrente, en cuanto a que se debe sanear el procedimiento porque el Registro no le dio la condición de fantasía al término **KARAMELADAS**, el mismo no es admisible. Esto porque la figura del saneamiento es un mecanismo que utiliza la Administración para subsanar inexactitudes de carácter registral, que se pueden presentar dentro del proceso de inscripción de un signo distintivo. En el caso que se analiza no se observa algún tipo de inconsistencia que requiera saneamiento. Al respecto, es importante destacar, que sobre la expresión **KARAMELADAS** el Registro expresamente indicó “[...] si bien no cuenta con una definición propia de conformidad con el diccionario de la Real Academia Española; lo cierto es que redirecciona al consumidor a una cualidad (con caramelo) que es propia de algunos de los productos que busca proteger tanto el signo aquí solicitado como el signo del opositor por lo que se convierte en un término débil en relación con el producto”. No obstante, en el presente asunto, el conjunto **KITTY KARAMELADAS**, es suficientemente distintivo para ser registrado, ya que la palabra **KITTY** que acompaña a **KARAMELADAS** le otorga esa característica, razón por la cual resulta procedente su inscripción.

Frente al agravio que presenta la apelante, que hay irregularidad, arbitrariedad e inconsistencia en la forma en que está resolviendo, el Tribunal no encuentra el fundamento que utiliza la recurrente para esa aseveración porque técnica y objetivamente se encuentra determinado por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en el artículo 7, 8 y 25 las condiciones de legalidad que debe cumplir la solicitud y es claro, con lo demostrado en este expediente, que al no haberse probado la procedencia de la inscripción en el otro expediente (3758) no tiene un derecho registral que proteger y la mera expectativa no resulta, si objetivamente, no se encuentra amparada a un hecho cierto apegado a derecho.

Finalmente, en relación a lo manifestado por la recurrente, respecto a que está gestionando un proceso contencioso administrativo, este Tribunal desconoce que se haya planteado un proceso de esa índole. Además de la documentación que consta en el expediente no se logra detectar que el Registro de la Propiedad Industrial haya recibido algún tipo de documento donde se le informe de dicho proceso, y ello no obliga a esta instancia a suspender o no resolver el problema planteado para conocimiento.

De las citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, este Tribunal estima que al no contar la marca de fábrica y de comercio de la opositora **KARAMELADAS POP**, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, con el derecho de prelación por fecha de presentación porque fue rechazada desde 14 de diciembre del 2015, y al no haber demostrado el derecho de prelación por uso anterior, respecto de la marca de fábrica solicitada **KITTY KARAMELADAS**, es procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:24:42 horas del 30 de mayo del 2016, la que en este acto **se confirma**.

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, 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 La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su

condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:24:42 horas del 30 de mayo del 2016, 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. **-NOTÍFIQUESE.**

-

Carlos José Vargas Jiménez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE MARCA

TNR: 00:42:38