



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0155-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la inscripción de la marca de comercio “KATALINA”

HORTIFRUTI S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 176471 (2007-5600))

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 1280-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con treinta y cinco minutos del veintiuno de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Aida Magally Pochet Meléndez**, mayor, divorciada, abogada, vecina de Santa Ana, Centro Empresarial Forum II, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos cuarenta y uno-quinientos treinta y nueve, en su condición de apodera general judicial y administrativa de la compañía **HORTIFRUTI S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y tres minutos, cincuenta y nueve segundos del diecinueve de noviembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de noviembre de dos mil nueve, la Licenciada Fristel Faith Neurohr, en su condición de gestora oficiosa de la compañía **HORTIFRUTI S.A.**, presentó al Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de nulidad contra la marca de comercio “**KATALINA**”, inscrita bajo el registro **176471**, desde el 17 de junio de 2008, vigente hasta el 17 de junio de 2018, propiedad



de **GRABACESA INTERNACIONAL S.A.**, la cual protege y distingue en **clase 30** y **31** de la Clasificación Internacional de Niza, por su orden: **Clase 30:** arroz blanco y precocido, y en **clase 31:** frijoles.

SEGUNDO. Que en resolución de las doce horas, cuatro minutos, veintiocho segundos del diez de marzo de dos mil diez, y por la imposibilidad material de notificar a **GRABACESA INTERNACIONAL S.A.**, titular de la marca “**KATALINA**”, objeto de la acción de nulidad, el Registro de la Propiedad Industrial, requiere al solicitante de la acción referida que proceda a publicar en el Diario Oficial La Gaceta por tres veces consecutivas con fundamento en el artículo 241 de la Ley General de la Administración Pública, la resolución de traslado de la acción de nulidad, emitida a las catorce horas, cuarenta y siete minutos, cuarenta y un segundos del seis de enero de dos mil diez, la resolución en que se ordena tal publicación fue notificada el doce de marzo de dos mil diez, y por escrito fechado trece de setiembre de dos mil diez, y presentado ante el Registro el veintiuno de setiembre del año citado, la Licenciada Aida Magally Pochet Meléndez, en representación de **GRABACESA INTERNACIONAL S.A.**, aporta copia certificada de las publicaciones realizadas en el Diario Oficial La Gaceta números 170, 171 y 172 de los días 1, 2 y 3 de setiembre de 2010, consta en el expediente respuesta al traslado mencionado del Licenciado **Dennis Aguilar Milla**, en representación de la titular de la marca que se pretende su nulidad, para demostrar su mejor derecho.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, cuarenta y tres minutos, cincuenta y nueve segundos del diecinueve de noviembre de dos mil diez, dispuso “*i) Declarar sin lugar el elenco de excepciones presentadas por el señor Dennis Aguiluz Milla en representación de GRABACESA INTRENACIONAL S.A. ii) Se declara sin lugar la solicitud de nulidad de la marca KATALINA, registro N° 176471 inscrito a favor de GRABACESA INTERNACIONAL S.A., interpuesta por AIDA MAGALLY POCHET MELENDEZ en su condición de Apoderado de HORTIFRUTI S.A. (...)*”



CUARTO. Que la Licenciada **Aida Magally Pochet Meléndez**, en representación de **HORTIFRUTI S.A.**, mediante escrito presentado ante el Registro el doce de enero de dos mil once, impugnó la resolución supra citada, mediante el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el **a quo**, en resolución dictada a las once horas, veinticinco minutos, treinta y cinco segundos del diecinueve de enero de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual 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, o a la validez 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo los hechos probados establecidos en la resolución apelada, agregando que los mismos encuentran por su orden fundamento en los folios 129 al 136 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar el elenco de excepciones presentadas por la representación de **GRABACESA INTERNACIONAL S.A.**, y declara sin lugar la solicitud de nulidad de la marca **KATALINA**, registro N° 176471 inscrito a favor de **GRABACESA**



INTERNACIONAL S.A., interpuesta por la representación de **HORTIFRUTI S.A.**, por considerar, que al momento de inscribir el registro 176471 no existió una contravención al artículo 8 inciso a), y que la similitud alegada no produce riesgo de confusión al consumidor ni de asociación del origen empresarial.

Por su parte, la representación de la sociedad solicitante y apelante en su escrito de apelación argumenta, que su representada tiene inscritas las marcas CAROLINA. Cl. 29 Internacional, registro 135655, inscrita desde el 28 de octubre de 2002, CAROLINA, Cl. 30 Internacional, registro 169079, inscrita desde el 29 de junio de 2009, y CAROLINA, Cl. 31 Internacional, registro 115175, inscrita desde el 10 de agosto de 1999, quedando demostrado que desde hace 12 años Hortifruti S.A., lanzó la línea de alimentos CAROLINA, iniciando la comercialización de frijoles y con el pasar de los años y la demanda del mercado fue expandiendo los productos amparados bajo esta marca a otro tipo de alimentos que cubrieran las necesidades de los consumidores. Aduce, que existe una gran similitud (cuasi-identidad) denominativa, gráfica, fonética y sonora entre la marca “KATALINA” y la de su representada “CAROLINA”. Señala, que ambas marcas distinguen alimentos, que comparten los mismos canales de distribución y comercialización, siendo altamente probable su exposición en los mismos establecimientos comerciales, incluso unos al lado de los otros, y que es deber del Registro proteger al consumidor ante un posible riesgo de confusión.

CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en su artículo 2, define el término marca y lo considera como: “(...) *cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, (...)*”. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas,



en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

El artículo 37 de la citada Ley de Marcas establece la nulidad de registro de una marca cuando “(...) *contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley. (...)*”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Al respecto, la doctrina dispone: “(...) *Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. (...) La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro (...) La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores. (...)*” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas**, Editorial Civitas, España, p. 206.)

Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso bajo estudio, y en razón que la representante de la sociedad recurrente alega en su escrito de apelación y expresión de agravios que la marca objeto de nulidad “**KATALINA**” es cuasi-idéntica gráfica y fonéticamente a la



marca inscrita de su representada “**CAROLINA**”, registros 135655, 169079 y 115175, y que la coexistencia de ambos distintivos en el mercado resulta un riesgo efectivo de confusión para el consumidor, quien no será capaz de distinguir el origen empresarial de un producto de otro idéntico, en virtud de ello, considera este Tribunal que lo procedente es llevar a cabo el cotejo marcario conforme lo establece el numeral 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 65 del 4 de abril de 2002, que establece los parámetros para calificar las semejanzas entre los signos.

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo inscrito cuya nulidad se solicita “**KATALINA**”, registro **176471**, clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, con la marca de fábrica inscrita “**CAROLINA**”, registros **135655 (clase 29)**, **169079 (clase 30)** y **115175 (clase 31)**, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, cuando señala: “(...) Aunado a lo anterior, al realizar el cotejo marcario se determina que las marcas no son idénticas por el contrario al ser nombres propios (y no de fantasía) *CAROLINA Y KATALINA* el consumidor promedio podrá diferenciarlos uno del otro, el hecho que comparten radicales no necesariamente inducen a error fonético o gráfico y en el aspecto ideológico tampoco hay riesgo de confusión toda vez que los productos de Carolina serán relacionados con los supermercados Maxibodega, Hipermás y Más x Menos y los productos Katalina con los supermercados MEGASUPER (...) Tanto los productos protegidos con la marca *CAROLINA* como los protegidos con la marca *KATALINA* pueden coexistir registralmente de forma pacífica, ya que ambos signos cumplen los presupuestos del artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (...) se concluye que al momento de inscribir el registro 176471 no existió una contravención al artículo 8 inciso a), considera esta Instancia que la similitud alegada por el solicitante no produce riesgo de confusión ni de asociación del origen empresarial de los productos (...)”. por lo que este Tribunal concluye que los alegatos de la recurrente no resultan de recibo para resolver en sentido distinto al del Registro de la Propiedad Industrial, dado que la marca “**KATALINA**” que se pretende su nulidad no es



similar al distintivo marcario inscrito “**CAROLINA**”, y por ello, puede coexistir en el mercado junto a esta última sin que el consumidor o los competidores puedan confundirse al momento de adquirir los productos que identifican uno y otro signo, es una argumentación que no lleva a este Tribunal a tener una posición diferente a la sostenida por el Registro, ya que debe tener presente la recurrente que, las marcas bajo examen son diferentes desde un punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y por ende, el comprador al visualizar o escuchar el nombre de los signos no lo lleva a pensar que se trata de la misma marca, o asociar que tienen un mismo origen empresarial.

Del análisis conjunto de las marcas, resulta evidente que este Tribunal debe mantener lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, dado que el signo que pretende anularse “**KATALINA**”, registro **176471**, cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad suficiente, sin que el comprador les atribuya, un origen empresarial común, por lo que dicha marca en razón de los argumentos expuestos por la recurrente en el escrito de apelación y expresión de agravios, no contraviene lo señalado en la causal establecida en el inciso a), del artículo 8 de la Ley de Marcas.

SEXTO. Conforme a las consideraciones expuestas, concluye este Tribunal que debe ser declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Aida Magally Pochet Meléndez**, en su condición de apoderada general judicial y administrativa de la compañía **HORTIFRUTI S.A.**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y tres minutos, cincuenta y nueve segundos del diecinueve de noviembre de dos mil diez, declarándose sin lugar la solicitud de nulidad planteada, contra el registro número **176471** de la marca de comercio “**KATALINA**”, en clase 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de **GRABACESA INTERNACIONAL S.A.**



SÉTIMO. 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, 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 la Licenciada **Aida Magally Pochet Meléndez**, en su condición de apoderada general judicial y administrativa de la compañía **HORTIFRUTI S.A.**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y tres minutos, cincuenta y nueve segundos del diecinueve de noviembre de dos mil diez, declarándose sin lugar la solicitud de nulidad planteada, contra el registro número **176471** de la marca de comercio “**KATALINA**”, en clase 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de **GRABACESA INTERNACIONAL S.A.** 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.