



**EXPEDIENTE 2024-0285-TRA-PI**

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE  
FÁBRICA Y COMERCIO “CUCURUCHO”**

**VIDIKA S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTES DE  
ORIGEN ACUMULADOS 2023-1641, 2023-4394 y 2023-4395)  
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0117-2025**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con tres minutos del seis de marzo de dos mil veinticinco.

Recurso de apelación interpuesto por el señor Arnaldo Bonilla Quesada, abogado y notario, cédula de identidad 1-0758-0660, apoderado especial de VIDIKA S.A., cédula de persona jurídica 3-101-153009, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:52:31 horas del 26 de enero de 2024.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La señora Daniela Quesada Cordero, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1324-0697, apoderada especial de COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A. de C.V., domiciliada en Calzada Carlos Herrera Araluce #185, Colonia Parque Industrial Carlos A. Herrera Araluce, C.P. 35079,



Gómez Palacio, Durango, México, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio CUCURUCHO, para proteger y distinguir en clase 30: helados y paletas de hielo.

Una vez publicados los edictos, el señor Arnaldo Bonilla Quesada, abogado y notario, cédula de identidad 1-0758-0660, apoderado especial de VIDIKA S.A., cédula de persona jurídica 3-101-153009, se opuso a la inscripción de la marca solicitada, con base en el artículo 17 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, indicando que la marca "CUCURUCHO" es idéntica a la marca y los productos propiedad de su representada; además presentó dos solicitudes de marcas: CUCURUCHO MALAVASI expediente 2023-4395 y CUCURUCHO expediente 2023-4394.

Por resolución del Registro de la Propiedad Intelectual, de las 14:58:36 horas del 23 de enero del 2024, se procedió a la acumulación de los expedientes relativos a la solicitud de registro de la marca CUCURUCHO por parte de la representación de COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A. de C.V., expediente 2023-1641; así como las solicitudes presentadas por la empresa oponente expedientes 2023-4395 y 2023-4394, con el fin de que se tramiten como un solo asunto.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 13:52:31 horas del 26 de enero de 2024, rechazó la oposición presentada por la empresa VIDIKA S.A., en razón de que no se demostró el uso anterior de las marcas; acogió la inscripción del signo solicitado por la empresa COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A. de C.V. y rechazó los signos de la empresa VIDIKA S.A., por derecho de prelación y con fundamento en el hecho de que no se incurre en las



prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, el representante de la compañía VIDIKA S.A., presenta recurso de revocatoria con apelación y expresó sus agravios, entre los cuales se extrae lo siguiente: en sus alegatos se hace la indicación expresa de la cantidad de años que la empresa tiene de trayectoria en Costa Rica, así como la inscripción mercantil en el Registro Nacional y el producto CUCURUCHO como tal, aporta evidencias que según considera confirman el uso anterior. Aportó el código de barras que identifica el producto CUCURUCHO y señala que la marca se comercializa ampliamente en el territorio nacional y a través de cadenas de supermercados, fotocopia del certificado de registro de alimentos del Ministerio de Salud para su venta. Presenta facturas fechadas de enero 2022 y enero 2024, así como otras pruebas. Menciona que uno de sus productos promocionado en carteles es el cono CUCURUCHO tal como se observa en la imagen aportada. Que el registro 220399 y 220471 CUCURUCHO Y CUCURUCHO MALAVASSI respectivamente han sido de su propiedad e inscritas para proteger en clase 30 helados. Que ambas marcas repiten el término CUCURUCHO lo que le resta distintividad y se presta para confusiones por parte de los consumidores. Solicita que se acoja el recurso, se revoque en todos sus extremos la resolución y se admita el registro definitivo de las solicitudes presentadas, denegando la solicitud de COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A. de C.V.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Se acoge el hecho tenido por probado contenido en el considerando tercero punto i de la resolución venida en alzada.



**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No se comprobó que la empresa VIDIKA S.A., demostrara ejercer el uso anterior de los productos que protegen y comercializa la marca de fábrica y comercio CUCURUCHO MALAVASI registro 220471, y la marca fábrica y comercio



registro 220399 los que se encuentran caducos desde el 8 marzo 2023.

**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. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. I. USO ANTERIOR DE LOS SIGNOS DEL Oponente.** En el presente caso, corresponde analizar por parte de este Tribunal los artículos 16 y 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que disponen:

Artículo 16°– **Oposición al registro.** Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una marca, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud. La oposición deberá presentarse con los fundamentos de hecho y de derecho; deberá acompañarse de las pruebas pertinentes que se ofrecen.

Si las pruebas no se adjuntaron a la oposición, deberán presentarse dentro de los treinta días calendario siguientes a la fecha de interpuesta la oposición.

La oposición se notificará al solicitante, quien podrá



responder dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Vencido este período, el Registro de la Propiedad Industrial resolverá la solicitud, aun cuando no se haya contestado la oposición.

Artículo 17°- Oposición con base en una marca no registrada. Una oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado, ante el Registro de la Propiedad Industrial, registrar la marca usada. El Registro acumulará los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro de la marca usada, a fin de resolverlos conjuntamente.

El opositor debe presentar la solicitud dentro de los quince días contados a partir de la presentación de la solicitud. Cuando quede probado el uso anterior de la marca del opositor y se hayan cumplido los requisitos fijados en esta ley para registrar la marca, se le concederá el registro. Podrá otorgarse también el registro de la marca contra la cual sea susceptible de crear confusión; en tal caso, el Registro podrá limitar o reducir la lista de los productos o servicios para los cuales podrá usarse cada una de las marcas, y podrá establecer otras condiciones relativas a su uso, cuando sea necesario para evitar riesgos de confusión.”

El día 12 de mayo de 2023 la empresa VIDIKA S.A. presentó oposición con base en el artículo 17 de la Ley de marcas citado y señaló que su representada es titular de las marcas de fábrica y comercio:



CUCURUCHO MALAVASI registro 220471 y CUCURUCHO registro 220399, marcas que se encuentran caducas desde el 8 marzo 2023, lo que es reconocido por el oponente. Asimismo, alegando uso anterior de sus signos, presentó solicitudes de inscripción de las marcas **“CUCURUCHO”**, bajo los expedientes 2023-4394 y 2023-4395, que fueron acumulados al 2023-1641, mediante resolución del Registro de Propiedad Intelectual de las 14:58:36 horas del 23 de enero de 2024. Sin embargo, se observa a folio 10 del expediente principal que en la oposición a la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“CUCURUCHO”**, fue presentada por la empresa VIDIKA S.A., como prueba para demostrar el uso anterior en Costa Rica, la inscripción de los registros citados, los que tenían vigencia hasta el año 2022 y no se renovaron. Por este motivo el Registro de primera instancia resolvió, no tener por acreditado el uso anterior, ya que no fue presentada prueba que así lo demostrara.

Mediante escrito presentado el día 02 de febrero de 2024, que es recurso de revocatoria con apelación, el representante de VIDIKA S.A. adjunta una serie de documentos que señala como prueba para demostrar el uso, prueba que fue rechazada por el Registro de Propiedad Intelectual al resolver el recurso de revocatoria, en razón de no haber sido aportada en la etapa procesal correspondiente con base en el artículo 16, que señala que las pruebas se deberán adjuntar a la oposición y en caso de que no se adjunten se deberán presentar dentro de los treinta días calendario siguientes a la fecha de interpuesta la oposición con base en el artículo 17 de la Ley de marcas.

Este Tribunal debe señalar que la prueba presentada junto con el escrito de interposición de los recursos de revocatoria y apelación que



consta de folio 215 al 2098 del expediente principal no cumple con lo dispuesto en los artículos 293 a 295 de la Ley General de la Administración Pública

Asimismo este Tribunal mediante resolución de las 12:12:00 horas del 26 de julio de 2024, confirió audiencia a las partes para que en el plazo de 15 días hábiles presentaran sus alegatos y otras pruebas, lo anterior de conformidad con los artículos 22, 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 31 y 32 del Reglamento Operativo de este Tribunal, a la empresa apelante VIDIKA S.A. le fue notificada la resolución, el día 29 de julio de 2024, por lo que el plazo para cumplir con lo anterior vencía el 22 de agosto de 2024, sin embargo la audiencia fue contestada por el apelante el día 22 de noviembre de 2024 (ver folios 22 al 37 del legajo digital de apelación) tres meses después del último día del plazo concedido, por lo que los alegatos junto con la prueba para contestar la audiencia fueron presentados de forma extemporánea y no pueden ser valorados por este Tribunal.

Partiendo de lo señalado y del hecho que el uso anterior por las razones indicadas no fue demostrado ante el Registro de Propiedad Intelectual ni ante esta instancia, procede analizar los signos en el siguiente apartado.

**II. COTEJO ENTRE LOS SIGNOS.** De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva posea un





signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los incisos a y b:

[...]

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]





No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, protegiendo de esta forma no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

El cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos o más signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos, para aplicarlo el operador jurídico debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Para el análisis del cotejo marcario no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que dispone calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que



a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

De esta manera, los signos en conflicto son los siguientes:

| Signo                      | CUCURUCHO                               | CUCURUCHO                                         | CUCURUCHO                             |
|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Expediente                 | (Solicitado<br>Expediente<br>2023-1641) | MALAVASI<br>(Oponente<br>Expediente<br>2023-4395) | (Oponente<br>Expediente<br>2023-4394) |
| Protección y<br>Distinción | Helados y<br>paletas de hielo           | Helados, bolis y<br>paletas de hielo              | Helados, bolis y<br>paletas de hielo  |



| Clase       | 30                                                            | 30           | 30           |
|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Solicitante | COMERCIALIZADORA<br>DE LÁCTEOS Y<br>DERIVADOS S.A. de<br>C.V. | VIDIKA S.A., | VIDIKA S.A., |

Las marcas del solicitante y del oponente ahora apelante, son denominativas y tienen en común la palabra **“CUCURUCHO”**, sin grafía ni diseño especial, una de las marcas solicitadas por el apelante incluyen la palabra **MALAVASI**, palabra que no evita la identidad que existe en cuanto al término preponderante **“CUCURUCHO”**, dada esa igualdad entre los signos; a nivel fonético la vocalización de las marcas es idéntica en su pronunciación y entonación; con la aclaración hecha del uso del término **“MALAVASI”** en una de ellas.

Desde la óptica ideológica, la denominación **CUCURUCHO** significa: m. Papel, cartón, barquillo, etc., arrollado en forma cónica, empleado para contener dulces, confites, helados, cosas menudas, etc. U. t. en sent. fig.

Sin.: **cono, cartucho, alcartaz, alcatraz<sup>1</sup>, cambucho**. (Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23.<sup>a</sup> ed., (versión 23.8 en línea). <https://dle.rae.es/cucurucho> definición 1.

Generando la misma idea de un cono de papel que contiene generalmente un dulce, por lo que se concluye entonces que existe el riesgo de confusión tanto a nivel gráfico, fonético e ideológico.

En cuanto a los productos que distinguen las marcas en cuestión, la solicitada por la empresa COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y



DERIVADOS S.A. de C.V., en clase 30 protege: Helados y paletas de hielo; y las solicitadas por VIDIKA S.A.: “Helados, bolis y paletas de hielo”, productos que se comercializan en los mismos establecimientos, dirigidos al mismo público consumidor, comparten canales de comercialización, distribución y publicidad.

De conformidad con el cotejo realizado no se podría permitir su coexistencia registral, al existir riesgo de confusión en el consumidor y riesgo de asociación empresarial indebida.

Ahora bien, y en lo que respecta a la presentación de las solicitudes de registro de las marcas en cuestión, la marca **CUCURUCHO** solicitada por la empresa COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A de C.V., fue presentada el 24 de febrero de 2023 (expediente 2023-1641), y las solicitadas por la empresa VIDIKA S.A., **CUCURUCHO MALAVASI** (expediente 2023-4395) y **CUCURUCHO** (2023-4394) respectivamente, fueron presentadas el 12 de mayo de 2023; en derecho marcario, la prelación se aplica, según dispone el artículo 4 de la Ley de marcas, de la siguiente manera:

**Artículo 4. 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:

- 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.
- b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la



persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

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. [...]

Siendo que, al no demostrarse un mejor derecho por parte de la empresa VIDIKA S.A., la existencia de semejanzas entre los signos en cuestión, y ahora la prelación del numeral 4 de la Ley de marcas, se concluye que la primera presentación en tiempo fue la solicitud de la empresa COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A de C.V.

Por último, y con fundamento en los argumentos y citas normativas expuestas, considera este Tribunal que los agravios que argumenta el recurrente no son de recibo y deben ser rechazados, ya que tal como se indicó, desde varios puntos de vista, entre los signos contrapuestos existe una gran posibilidad de que el consumidor pueda confundirse al momento de consumo de los productos que protege, la marca solicitada por COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A. de C.V. no incurre en las prohibiciones establecidas en el numeral 8 de la Ley de marcas, no existe razonamiento alguno para denegar su solicitud, por lo que se debe acoger la marca de fábrica y comercio **CUCURUCHO**, para proteger y distinguir en clase 30: Helados y paletas de hielo (expediente 2023-1641); mientras que las marcas **CUCURUCHO MALAVASI** y **CUCURUCHO** (expedientes 2023-4395 y 2023-4394) de la empresa VIDIKA S.A., incurren en la prohibición



que versa el artículo 8 inciso a) de la Ley de marcas, por lo que se deniegan dichas solicitudes.

Por todo lo anterior este Tribunal comparte el análisis realizado por el Registro en la resolución recurrida, por lo que se determina confirmar la resolución venida en alzada y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa VIDIKA S.A., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:52:31 horas del 26 de enero de 2024.

### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el señor Arnaldo Bonilla Quesada, apoderado especial de VIDIKA S.A., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:52:31 horas del 26 de enero de 2024, la que **se confirma**. Sobre lo resuelto 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 el artículo 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

mut/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

**DESCRIPTORES.**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**