
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0100-TRA-PI

SOLICITUD DE TRASPASO DE MARCAS

ANDALUSIA INVESTMENTS LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-129219)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0597-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con cinco minutos del veinticinco de setiembre de dos mil veinte.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, abogada, cédula de identidad 1-1066-0601, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **ANDALUSIA INVESTMENTS LTD.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes británicas y domiciliada, en Road Town, Tórtola, Islas Vírgenes Británicas, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:35:16 horas del 23 de enero del 2020.

Redacta la juez Soto Arias, y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de junio de 2019, por la licenciada María del Pilar López Quirós, de calidades indicadas y en su condición de apoderada especial de **ANDALUSIA INVESTMENTS LTD.**, se solicita la inscripción del traspaso efectuado por la compañía **OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A**

DE C.V., a favor de la empresa **ANDALUSIA INVESTMENTS LTD.**, de las siguientes marcas:

Expediente	Decorated Registration Id	Descripción	Titular
1998-006348	112675	CAMPOFLORIDO	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. de C.V. (OLEPSA) [HN]
1998-006349	124088	CAMPOFRESCO	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. de C.V. (OLEPSA) [HN]
1998-006350	112673	CAMPOFERTIL	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. de C.V. (OLEPSA) [HN]
1998-006352	112638	Limpiox	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. de C.V. (OLEPSA) [HN]
1998-006485	112651	CAMPOFERTIL	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. de C.V. (OLEPSA) [HN]
1998-006486	112644	CAMPOFLORIDO	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. de C.V. (OLEPSA) [HN]
1999-006237	118428	CAMPOLISTO	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. de C.V. (OLEPSA) [HN]
1999-006240	118436	CAMPOREAL	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. de C.V. (OLEPSA) [HN]
1999-006241	118438	COUNTRY FRESH	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. de C.V. (OLEPSA) [HN]
1999-006242	118437	COUNTRY FRESH	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. de C.V. (OLEPSA) [HN]
1999-009991	120522	COLOSO	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. de C.V. (OLEPSA) [HN]
1999-009992	122161	GENTELLA	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. de C.V. (OLEPSA) [HN]
2000-001664	121948	MR. MAX TOTAL	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. de C.V. (OLEPSA) [HN]
2000-003239	122665	GENTELLACAMPEON	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. de C.V. (OLEPSA) [HN]
2000-005465	128987	NUEVO LIMPIOX ULTRA	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. de C.V. (OLEPSA) [HN]

Expediente	Decorated Registration Id	Descripción	Titular
2000-006441	132362	CAMPOFRESCO	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. de C.V. (OLEPSA) [HN]
2002-000540	139707	CAMPOFRESCO ESTA TOMATISSIMA	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. de C.V. (OLEPSA) [HN]
2003-000082	140083	MARINATTO	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. de C.V. (OLEPSA) [HN]
2003-000306	140242	MARINATTO	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. de C.V. (OLEPSA) [HN]
2003-001818	171386	CAMPOFRESCO	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. de C.V. (OLEPSA) [HN]
2003-001820	141076	MAX PODER	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. de C.V. (OLEPSA) [HN]
2003-004044	143299	NARIZON REGALON	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. de C.V. (OLEPSA) [HN]
2003-004757	143703	MAXITEL	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. de C.V. (OLEPSA) [HN]
2003-004758	143702	MAXITEL	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. de C.V. (OLEPSA) [HN]
2006-009891	167898	DEOMAX	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (OLEPSA) [HN]
2006-010555	170856	CAMPOFRESCO BIO FRUTAS	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. de C.V. (OLEPSA) [HN]
2007-012050	175765	MISTER MAX	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. de C.V. (OLEPSA) [HN]
2013-003590	229544	MIZZOPITA CAMPOFRESCO	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (OLEPSA) [HN]
2013-006676	232034	MAXCAREX	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (OLEPSA) [HN]
2013-008062	233088	COUNTRY STAR	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (OLEPSA) [HN]

Expediente	Decorated Registration Id	Descripción	Titular
2014-000869	236626	KK KLASSEN & KLAUS	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (OLEPSA) [HN]
2014-003595	238443	"RIKITIKI"	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (OLEPSA) [HN]
2014-006285	239851	ROTONDA	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (OLEPSA) [HN]
2014-006286	239852	ROTONDITAS	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (OLEPSA) [HN]
2014-006347	239896	GPH	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (OLEPSA) [HN]
2014-006348	240347	COMPACTAS GPH	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (OLEPSA) [HN]
2014-007754	240572	RIKITIKI XTREME	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (OLEPSA) [HN]
2015-001982	244988	Rikitiki ¡El Sabor que da sonrisas!	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (OLEPSA) [HN]
2015-005402	246889	PASTAGUETTI	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (OLEPSA) [HN]
2015-010968	251822	MARIITA RIKITIKI	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (OLEPSA) [HN]
2016-000289	252627	RikitikiOro	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (OLEPSA) [HN]
2016-000290	252626	RikitikiElite	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (OLEPSA) [HN]
2016-000282	252906	RikitikiSaboreo	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (OLEPSA) [HN]
2016-000293	252864	RikitikiEroe	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (OLEPSA) [HN]
2016-010597	260505	RIKITIKI CLUB	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (OLEPSA) [HN]

Expediente	Decorated Registration Id	Descripción	Titular
2016-011998	261412	Limpiox	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (OLEPSA) [HN]
2016-011999	261082	Rikiti CLUB	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (OLEPSA) [HN]
2018-001933	272219	MAXPODER DUOX	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (OLEPSA) [HN]
2018-007042	277383	FRIJOLES ROJOS VOLTEADOS CAMPOREAL	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (OLEPSA) [HN]
2018-009563	277579	DOÑA QUETA	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (OLEPSA) [HN]
2018-009630	277386	QUETA	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (OLEPSA) [HN]
2018-009631	277387	MAMA QUETA	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (OLEPSA) [HN]
2018-010156	277798	Rikitiki Lima Princesa	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (OLEPSA) [HN]
2018-010157	277612	Rikitiki Fresa Princesa	OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (OLEPSA) [HN]

El Registro de la Propiedad Industrial, determinó en la resolución que se impugna, que, si bien la transferencia marcaría es un derecho del titular de un signo al amparo del artículo 33 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivo, también el precitado cuerpo normativo establece que no es viable cuando el signo que se pretende transferir de titular pueda causar riesgo de confusión.

Estableció que en este caso, como resultado de la búsqueda realizada de marcas registradas y en trámite a nombre de **OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A DE C.V.**, se comprobó que los registros inscritos: 170694, 170855, 140594, 258669, 118427, 118426, 122664, 229523, 235656, 143704, 171622, 277800, 277797, 251821, 120223, 260333, 260332, 280502, 252907, 262610, 260334, protegiendo productos de la clase 03, 05, 29, 30, 32 internacional, coincidían dentro de su estructura con términos, tales como: CAMPOFRESCO, CAMPOLISTO, CAMPOREAL, CENTELLA, KLASE, MAXCARE, MAXPODER, MIZZOPITA, RIKITIKI, sin embargo, no formaban parte del documento de traspaso, por lo que, de coexistir bajo esas condiciones podrían generar un eventual riesgo de confusión para el consumidor, quien podría considerar que son de un mismo origen empresarial, ante la similitud de los signos distintivos y los productos que se pretenden comercializar, ya que compartirían los mismos canales de distribución y comercialización. En consecuencia, deniega la solicitud de traspaso de los signos peticionados por aplicación del artículo 33 de la Ley de rito, y artículo 29 de su Reglamento.

Inconforme con la resolución mencionada, el 13 de mayo del 2016, la representante de **ANDALUSIA INVESTMENTS LTD.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida, y manifiesta que el impedimento prevenido por el Registro de instancia, el 5 de julio de 2019, donde se le comunicó que no operaba el traspaso de las marcas debido a la existencia de los registros: 170694, 170855, 258669, 118427, 118426, 122664, 235656, 251821, 120223, 280502, 260333, 260332, 252907, 262610, 260334, 143704, 171622, 277800, 140594, 229523 y 277797, señala que los mismos han sido cancelados de manera voluntaria, por lo que, ya no existe impedimento para continuar con el traspaso de los registros que fueron pedidos.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

Que, tal y como se desprende de las certificaciones del Registro de la Propiedad Industrial visibles en el legajo de apelación de folios 41 al 70, la compañía **OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS S.A DE C.V.**, canceló de manera voluntaria, los siguientes registros marcarios:

- 1) **Marca de fábrica y comercio:** Rikitiki Cremas, registro **260332**, en clase 30 internacional. (Anotación 2/134764, asentado 15/04/2020)
- 2) **Marca de fábrica y comercio:** Mizzopita Sandokan, registro **277797**, en clase 30 internacional. (Anotación 2/135169, asentado 11/05/2020)
- 3) **Marca de fábrica:** CAMPOFRESCO BIO, registro **170694**, en clase 29 internacional. (Anotación 2/134770, asentado 15/04/2020)
- 4) **Marca de fábrica:** CAMPOFRESCO BIO, registro **170855**, en clase 30 internacional. (Anotación 2/134775, asentado 15/04/2020)
- 5) **Marca de fábrica:** CAMPOFRESCO, registro **140594**, en clase 32 internacional. (Anotación 2/135168, asentado 11/05/2020)
- 6) **Marca de fábrica y comercio:** CAMPOLISTO, registro **118427**, en clase 30 internacional. (Anotación 2/134755, asentado 15/04/2020)
- 7) **Marca de fábrica y comercio:** CampoFrescoZabrozzitos, registro **258669**, en clase 30 internacional. (Anotación 2/134763, asentado 15/04/2020)
- 8) **Marca de fábrica y comercio:** CAMPOREAL, registro **118426**, en clase 29 internacional. (Anotación 2/134754, asentado 14/04/2020)
- 9) **Marca de fábrica:** CENTELLACAMPEON, registro **122664**, en clase 3 internacional. (Anotación 2/134757, asentado 15/04/2020)
- 10) **Marca de fábrica y comercio:** COSECHA SELECTA DE CAMPO FRESCO, registro **229523**, en clase 29 y 30 internacional. (Anotación 2/135170, asentado 02/06/2020)

- 11) **Marca de fábrica y comercio:** KLASSE, registro **235656**, en clase 30 internacional. (Anotación 2/134772, asentado 15/04/2020)
- 12) **Marca de fábrica:** MAXCARE, registro **143704**, en clase 5 internacional. (Anotación 2/134758, asentado 15/04/2020)
- 13) **Marca de fábrica:** MAXPODER MULTIACCION EXTRA, registro **171622**, en clase 3 internacional. (Anotación 2/134771, asentado 15/04/2020)
- 14) **Marca de fábrica y comercio:** Mizzopita Rikitiki, registro **277800**, en clase 30 internacional. (Anotación 2/134776, asentado 15/04/2020)
- 15) **Marca de fábrica y comercio:** MORENAS RIKITIKI, registro **251821**, en clase 30 internacional. (Anotación 2/134774, asentado 15/04/2020)
- 16) **Marca de fábrica:** OLEPSA CAMPOFRESCO (DISEÑO), registro **120223**, en clase 30 internacional. (Anotación 2/134756, asentado 15/04/2020)
- 17) **Marca de fábrica y comercio:** RikitikiCraker, registro **260333**, en clase 30 internacional. (Anotación 2/134765, asentado 15/04/2020)
- 18) **Marca de fábrica y comercio:** RIKITIKI ELITE LITE, registro **280502**, en clase 30 internacional. (Anotación 2/134778, asentado 15/04/2020)
- 19) **Marca de fábrica y comercio:** RikitikiMagna, registro **252907**, en clase 30 internacional. (Anotación 2/134762, asentado 15/04/2020)
- 20) **Marca de fábrica y comercio:** RikitikiMaría, registro **262610**, en clase 30 internacional. (Anotación 2/134769, asentado 15/04/2020)
- 21) **Marca de fábrica y comercio:** RikitikiSoda, registro **260334**, en clase 30 internacional. (Anotación 2/134766, asentado 15/04/2020)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, se admite para su valoración y dictado de la presente

resolución por parte del Tribunal, las certificaciones de las marcas propiedad de la compañía **OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS S.A DE C.V.**, visibles de folios 41 al 70 del legajo digital de apelación.

QUINTO. SOBRE EL 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Revisado el expediente por este Tribunal, se considera que el motivo por el cual operó el rechazo de la solicitud de traspaso efectuado por la compañía **OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A DE C.V.**, a favor de la empresa **ANDALUSIA INVESTMENTS LTD.**, ya no existe, según se desprende de las certificaciones que corren del folio 41 al 70 del legajo digital de apelación, en las cuales se constata que la compañía titular canceló de manera voluntaria los registros que impedían el traspaso de los signos solicitados. Por ello, y en aplicación del principio de economía procesal, lo viable conforme a derecho es revocar la resolución venida en alzada, a efecto de que se continúe el trámite de solicitud de transferencia petitionada por la compañía **ANDALUSIA INVESTMENTS LTD.**

Por las razones dadas, al no existir ante esta instancia obstáculo para la continuación del procedimiento iniciado, se debe declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la compañía **ANDALUSIA INVESTMENTS LTD.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:35:16 horas del 23 de enero del 2020, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la compañía **ANDALUSIA INVESTMENTS LTD.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:35:16 horas del 23 de enero del 2020, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Karen Quesada Bermudez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33