



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-0427-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “ROMA CELLO”**

**ARTHUR SCHUMAN INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 9488-2010)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO No. 316-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cincuenta minutos del nueve de marzo de dos mil doce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-544-035, en representación de la empresa **ARTHUR SCHUMAN INC.**, constituida y organizada bajo las leyes de los Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y nueve minutos, veinte segundos del cuatro de abril de dos mil once.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de octubre de dos mil diez, el Licenciado Alvaro Enrique Dengo Solera de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“ROMA CELLO”**, en **Clase 29** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: **“Queso, leche y productos lácteos”**.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, cuarenta y nueve minutos, veinte segundos del cuatro de abril de dos mil once, procede a rechazar de plano el registro solicitado.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado el seis de mayo de dos mil once, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Dengo Solera, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que fuera admitido el mismo conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez 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 julio del 2011.

*Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene por demostrado el siguiente hecho: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas “**ROMA**”, **Registro No. 165513** desde el 26 de enero de 2007 y vigente hasta el 26 de enero de 2017, y “**ROMA PRONTO**”, **Registro No. 185937** desde el 6 de febrero de 2009 y vigente hasta el 6 de febrero de 2019, cuyo titular es la empresa Productora y Comercializadora de Pastas Incorporated, ambas en Clase 29 de la nomenclatura internacional, que protegen respectivamente “*Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas y mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles*”, (ver folios 34 y



35) y “*Carnes, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y vegetales, en conserva, congeladas, secas y cocidas, gelatinas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles*”, (ver folios 36 y 37).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, deniega el registro solicitado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sea que, es inadmisibile por derechos de terceros, ya que al analizar la marca propuesta “**ROMA CELLO**” en relación con las inscritas “**ROMA**” y “**ROMA PRONTO**”, se advierte una similitud gráfica y fonética, que provoca un riesgo de confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, con lo cual se afectaría su derecho de elección y el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios, en razón de lo cual violenta el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente alega que, si bien es cierto, se encuentran inscritas las marcas “**ROMA**” y “**ROMA PRONTO**” en clase 29 internacional, es posible la coexistencia con la propuesta “**ROMA CELLO**”, dado que, el elemento común entre ellas es la palabra “ROMA”, de la cual no puede apropiarse en forma alguna su titular porque corresponde a la capital de Italia, siendo que el elemento diferenciador entre estos signos es el vocablo “CELLO”, que brinda el grado de novedad y distintividad requerido. Agrega que al estar inscritas ambas marcas (“**ROMA**” y “**ROMA PRONTO**”) se confirma que es posible la coexistencia registral de signos marcarios que contengan el



término ROMA y que el cotejo marcario debe hacerse poniendo énfasis a los elementos que los diferencian y no en los radicales de uso común.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Ese conflicto se produce cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor; quien tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, puede afectar a otros empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

Esta disposición se encuentra contemplada en el artículo 8, inciso a) de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Nótese que dicha prohibición persigue que no se provoque confusión entre productos o servicios de similar naturaleza que sean comercializados por empresas distintas. Es decir, se debe resguardar tanto al consumidor defendiéndolo en el ejercicio de su derecho de elección, como a los empresarios que se dediquen al mismo giro comercial, en su derecho a proteger los productos y servicios de otros similares de la competencia. Es por esta razón que no resulta de recibo el alegato del recurrente en el sentido que, la inscripción de las marcas **“ROMA”** y **“ROMA PRONTO”** demuestra la posibilidad de coexistencia con otros signos similares que contengan el vocablo “ROMA”, por cuanto, en este caso, es una sola empresa la titular de ambos signos y por ello en modo alguno se va a inducir en error o confusión al consumidor.

En el caso que nos ocupa, al observar el signo propuesto, **“ROMA CELLO”**, en relación con los inscritos, es claro que el elemento central y sobresaliente en todos ellos es precisamente “ROMA”, dado que **“CELLO”** en italiano es un diminutivo, que solo indica



que algo es pequeño y por ello no es capaz de hacer una distinción. Por lo tanto, el consumidor no tendrá elementos suficientes para poder distinguir entre la marca solicitada y las inscritas, estableciéndose un riesgo de confusión, dado que los productos que se pretende proteger, a saber “leche y productos lácteos” se encuentran contenidos dentro de los que ya se protegen mediante los signos de la empresa Productora y Comercializadora de Pastas Incorporated, por lo cual esta marca debe ser rechazada.

Y es que, la Administración Registral, por disposición legal está obligada a proteger la marca inscrita en detrimento de la solicitada, como sucede en el caso que se analiza, ya que los signos confrontados guardan más similitudes que diferencias. Esto es, conforme al artículo 25 de la Ley de Marcas, lo que se trata de evitar es que, en el curso de operaciones comerciales, terceros utilicen signos idénticos o similares para proteger y distinguir bienes o servicios iguales o similares a los registrados para una marca ya registrada, cuando ello produzca alguna probabilidad de causar confusión.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que no son de recibo los agravios del apelante y, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, la marca solicitada no es susceptible de protección registral por violentar lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues no existe una distinción suficiente entre los signos confrontados que permita su coexistencia registral, dado lo cual se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por **el Licenciado Alvaro Enrique Dengo Solera**, en representación de la empresa **Arthur Schuman Inc.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y nueve minutos, veinte segundos del cuatro de abril de dos mil once.

**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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en representación de la empresa **Arthur Schuman Inc.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y nueve minutos, veinte segundos del cuatro de abril de dos mil once, la cual se confirma, para que se deniegue el registro del signo solicitado **“ROMA CELLO”**. 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*

*Katty Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**