



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0834-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “COCOA (DISEÑO)”

MIRKO BOTTI, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-1749)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 408-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta minutos del doce de mayo de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada Jenny Cornejo Solórzano**, mayor, soltera, abogada, vecino de Alajuela, con cédula de identidad 2-400-930, en representación **MIRKO BOTTI**, mayor, soltero, de nacionalidad italiana con cédula de residencia 138000179736, vecino de Guanacaste, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, cuarenta y siete minutos, diez segundos del quince de octubre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de marzo de 2014 el señor **MIRKO BOTTI**, de calidades indicadas, solicitó la inscripción de la marca “**COCOA (DISEÑO)**”, en clases 18 y 14 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir, en **clase 18:** “*Bolsos, carteras y fajas*” y en **clase 14:** “*bisutería*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las siete horas, cuarenta y siete minutos, diez segundos del quince de octubre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la **Licenciada Cornejo Solórzano**, en la representación indicada interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio y en virtud de que fuera admitido el de apelación 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 dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter los siguientes: **1.-** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de **JESSICA ANDREA RODRIGUEZ NOGUERA** el nombre comercial **“COCOA (DISEÑO)”** bajo el Registro No. 222947, desde el 06 de diciembre de 2012, para proteger y distinguir *“Un establecimiento comercial dedicado a la importación, comercialización de prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, ubicado en San José, Montes de Oca, frente a la Universidad Latina, centro comercial Plaza Latina, local #4”*, en Clase 49 de la nomenclatura internacional (ver folio 54).

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 AGRAVIOS DE LA PARTE APELANTE. Una vez analizada la solicitud, el Registro de la Propiedad Industrial decide rechazar la marca “*COCOA (DISEÑO)*”, por considerarla inadmisibles por derechos de terceros, de conformidad con lo dispuesto en el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) en concordancia con el 24 de su Reglamento, dado que al realizar el cotejo con el nombre comercial “*COCOA FASHION*”, inscrito a nombre de otro titular bajo el Registro No. 222947, determina que ambos signos protegen productos relacionados y que esta similitud puede causar confusión en los consumidores.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, manifiesta en sus agravios que la resolución que apela debe ser revocada por cuanto una vez publicados los edictos de ley no se presentó oposición alguna. Asimismo, critica el trámite que le dio el Registro de la Propiedad Industrial a su solicitud, calificándolo de irresponsable e irrespetuoso con el administrado, con lo cual le hizo incurrir en gastos innecesarios, así como grandes daños y perjuicios patrimoniales. En razón de dichos alegatos solicita sea concedida la marca, y revocada la resolución que impugna, indicando que los signos no son fonéticamente iguales, siendo además distintos a nivel gráfico en virtud del diseño agregado al suyo. Adicionalmente solicita la apelante que, de mantenerse el rechazo, se proceda al reembolso total de los gastos depositados, así como el importe correspondiente a la emisión del edicto publicado en el diario oficial.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizado expediente sometido a estudio, en primer término, considera este Tribunal Registral que resulta evidente que ambos signos son muy similares y que los productos del solicitado están directamente relacionados con el giro comercial del establecimiento protegido con el nombre comercial inscrito, lo cual puede llevar



a confusión al consumidor. Por ello concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al denegar el registro propuesto por el señor Mirko Botti, dado que, al encontrarse en la corriente registral un signo similar a la marca solicitada, sea, el nombre comercial a nombre de la Jéssica Andrea Rodríguez Noguera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, inciso d) de la Ley de Marcas, corresponde proteger el signo inscrito.

Por otra parte, en cuanto al alegato de que su solicitud ya había superado la etapa de publicación de edictos y que por ello debe ser inscrita su marca, en virtud de que no se presentaron oposiciones. Es importante señalar que la Administración tiene la competencia suficiente para enderezar los procedimientos que considere no se ajustan al Bloque de Legalidad, razón por la cual lo actuado se encuentra conforme a derecho.

En relación al agravio de que se le hizo incurrir en gastos con la publicación, este Tribunal determina que no es ésta la vía para reclamar su reembolso, por lo que si tiene algún reclamo en contra de la Administración, deberá acudir ante la instancia correspondiente.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Jenny Cornejo Solórzano**, en representación de **MIRKO BOTTI**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, cuarenta y siete minutos, diez segundos del quince de octubre de dos mil catorce.

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 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 la **Licenciada Jenny Cornejo Solórzano**, en representación de **MIRKO BOTTI**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, cuarenta y siete minutos, diez segundos del quince de octubre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro de la marca **“COCOA (DISEÑO)”**. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33