



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-1074-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “D’ORO”**

**COSTA D’ORO S.P.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 7109-2012)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 539-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con cinco minutos del trece de mayo de dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa **COSTA D’ORO S.P.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Italia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, dieciocho minutos, treinta y cuatro segundos del ocho de octubre de dos mil doce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de julio de 2012, la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, de calidades y representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“COSTA D’ORO”** en **Clase 29** de la Clasificación Internacional para proteger y distinguir: **“Aceite de oliva”**.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, dieciocho minutos, treinta y cuatro segundos del ocho de octubre de dos mil doce, rechazó de plano el registro solicitado.

**TERCERO.** Que la Licenciada Arias Chacón, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada, 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 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 la Juez Ureña Boza, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enumera como único hecho con tal carácter los siguientes: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 08 de diciembre de 1998 y vigente hasta el 08 de diciembre de 2018, la marca “**D’ORO**” en el Registro No. **110436**, cuyo titular es **COMPAÑÍA NUMAR, S. A.**, para proteger y distinguir “*Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, manteca y margarina, conservas y encurtidos.*” en **Clase 29** de la nomenclatura internacional, (ver folios 43 y 44). **2.-** Que el 27 de setiembre de 2011 fue presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial; por parte de la Compañía Numar, S. A., la solicitud de registro No.



2011-9528, referente al signo “**D’ORO (DISEÑO)**”, en Clase 29 internacional para proteger y distinguir “*Carne, pescado, carne de aves y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, encurtidos, margarina, manteca y mantequilla, conservas, caldos, concentrados para sopas, sopas, preparaciones para hacer sopas.*”

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que resulten de importancia 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, rechaza el signo solicitado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, una vez analizada en relación con las marcas inscrita y en trámite a favor de la empresa Compañía Numar, S. A., se determina que es inadmisibles por derechos de terceros, al no existir una distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, ya que entre ellas existe identidad y además que protegen productos de la misma Clase 29 que se encuentran relacionados, lo que puede causar confusión en los consumidores.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente alega que el criterio expuesto por el Registro para rechazar su solicitud es incorrecto, por cuanto las marcas no se confunden entre sí, ya que sus elementos denominativos son diferentes y los sonidos que producen al pronunciarlas tampoco crean confusión.

**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.

Así las cosas, una vez analizado este caso concreto, considera este Tribunal que las marcas propuesta e inscrita, son muy similares a nivel gráfico y fonético y que protegen productos estrechamente relacionados y por ello sí hay peligro de provocar confusión en el consumidor, dado lo cual no es posible su coexistencia registral por violentar lo dispuesto en los incisos a) y b) del Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por todas las anteriores consideraciones no resultan de recibo los agravios de la apelante, dado lo cual, este Tribunal declara sin lugar el recurso presentado por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **COSTA D'ORO S.P.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, dieciocho minutos, treinta y cuatro segundos del ocho de octubre de dos mil doce, la cual se confirma.

**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 la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **COSTA D'ORO S.P.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, dieciocho minutos, treinta y cuatro segundos del ocho de octubre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegando el registro del signo **"COSTA D'ORO"** solicitado por la apelante. 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:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**