



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0471-TRA-PI**

**Oposición a la solicitud de inscripción del nombre comercial “DaVita (diseño)”**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-6245)**

**GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR., Apelantes**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO N° 855 -2015***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta minutos del cinco de noviembre del dos mil quince.**

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco-setecientos tres, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-setecientos sesenta mil quinientos doce, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Ciudad Colón, frente a la Estación de Servicio Los Ángeles, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y cinco minutos, cuarenta y tres segundos del diecinueve de mayo del dos mil quince.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de julio del dos mil catorce, el licenciado Mauricio Fournier Castro, mayor, casado una vez, ingeniero agrónomo, titular de la cédula de identidad número uno-cero setecientos



sesenta y tres-quinientos sesenta y uno, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE AMÉRICA COPROAGRO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad domiciliada en San José, Ciudad Colón, frente a la Estación de Servicio Los Ángeles, solicitó la inscripción del signo “**DaVita (diseño)**”, como nombre comercial para proteger y distinguir, “Un establecimiento comercial dedicado a la fabricación y comercialización de concentrados y alimentos para animales producidos por Comercializadora de Productos Agropecuarios de América COPROAGRO, ubicado en San José, Ciudad Colón, frente a la Estación de Servicio Los Ángeles.”

**SEGUNDO.** Que los edictos correspondientes fueron publicados el once, doce y dieciséis de setiembre del dos mil catorce, en el Diario Oficial La Gaceta números ciento setenta y cinco, ciento setenta y seis y ciento setenta y siete, y dentro del plazo conferido, la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento setenta y tres mil novecientos noventa y ocho, domiciliada en San José, Barrio Cuba, de la Iglesia Medalla Milagrosa, cincuenta metros al oeste, Edificio Numar, S.A., presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción del nombre comercial “**DaVita (diseño)**” tramitado bajo el expediente número 2014-6245, por considerar que le asiste mejor derecho por el principio de prelación, según artículo 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, además, porque el nombre comercial propuesto presenta similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca de su representada “**DaVita**” registro número **173617**, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

**TERCERO.** Que mediante resolución final dictada a las diez horas, cincuenta y cinco minutos, cuarenta y tres segundos del diecinueve de mayo del dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “[...] Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado del **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.**, contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “**DAVITA (diseño)**” presentada por el apoderado de **COMERCIALIZADORA**



**DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE AMÉRICA COPROAGRO, S.A., la cual se**  
[...].”

**CUARTO.** La Licenciada Giselle Reuben Hatounian, en representación de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, el diez de octubre del dos mil catorce, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y el Registro referido, en resolución de las once horas, treinta y ocho minutos del dieciséis de junio del dos mil quince, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución de las once horas, cuarenta y dos minutos, cincuenta y ocho segundos del dieciséis de junio del dos mil quince admite el recurso de apelación, y por esa circunstancia es que conoce este Tribunal.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial. se encuentra inscrita a nombre de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, desde el 28 de marzo del 2008, vigente hasta el 28 de marzo del 2018, la marca de fábrica “**DaVita**”, bajo el registro número **173617**, la cual protege y distingue, en **clase 29** Internacional, “Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, nuevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”. (Ver folios 83 y 84).



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia que pudieren tener el carácter de hecho no probado.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto se está solicitando el nombre comercial “**DAVITA (diseño)**” para la protección de “Un establecimiento comercial dedicado a los servicios de transferencia electrónica de dinero a nivel mundial, ubicado en San José, Montes de Oca, San Pedro, carretera a Montes de Oca, frente a la Universidad Estatal a Distancia”. A dicha solicitud se opuso la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA** por cuanto tiene inscrita la marca de servicios “**DaVita**”, bajo el registro número **173617**, que distingue “Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial resuelve que no existe argumento desde el punto de vista legal para denegar la solicitud de inscripción, razón por la cual rechaza la oposición planteada y en su lugar acoge la solicitud de inscripción del nombre comercial “**DAVITA (diseño)**”, cuyo titular es **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE AMÉRICA COPROAGRO, S.A.**

La representante de la empresa opositora, alega en el recurso de apelación que le asiste el mejor derecho por el principio de prelación registral, según el artículo 4 de la ley de marcas, ya que su marca fue registrada desde el año 2008. Que los signos presentan similitud gráfica, fonética e ideológica capaz de crear confusión en los consumidores, los signos son idénticos desde cualquier perspectiva, por lo que no es posible su coexistencia registral. Que bajo ninguna circunstancia se debe permitir la existencia de un establecimiento comercial que se dedicará a vender productos alimenticios bajo el mismo nombre de la marca de su representada, ya que sin duda se estaría confundiendo al consumidor. Que según el artículo 89 de la Ley de Marcas, el hecho de que los productos se encuentren en diferentes clases van destinados al consumo alimenticio.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Del análisis del expediente venido en alzada, este Tribunal a folio 1 del expediente, tiene acreditado que la empresa **PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE AMÉRICA COPROAGRO, SOCIEDAD ANÓNIN**, pretende inscribir el nombre comercial **“DaVita (diseño)”** para distinguir **“Un establecimiento comercial dedicado a la fabricación y comercialización de concentrados y alimentos para animales producidos por Comercializadora de Productos Agropecuarios de América CORPOAGRO, S.A. ubicado en San José, Ciudad Colón, frente a la Estación de Servicio Los Ángeles”**, y a folios 10 al 16, se tiene además, que a dicha solicitud se le opuso la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con la marca de fábrica **“DaVita”**, que distingue en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, **según se desprende a folio 83 del expediente “Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”**.

De los signos **“DaVita (diseño)”** y **“DaVita”**, se observa, que en su parte denominativa se escriben igual, no obstante, a pesar de esa identidad, no existe relación o bien conexión entre el giro comercial del distintivo propuesto, y los productos de la marca de fábrica registrada, nótese que la inscrita es para proteger en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, carnes, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, y en cambio el nombre comercial solicitado es para distinguir un establecimiento dedicado a la fabricación de concentrados y alimentos para animales producidos por Comercializadora de Productos Agropecuarios de América COPROAGRO, S.A., siendo, que el giro y los canales de distribución son distintos; por lo cual con base en el principio de especialidad es posible la inscripción. Respecto al principio de especialidad el tratadista **Manuel Lobato, en su Comentario a la Ley 17/2001 citado líneas atrás, página 293**, ha señalado:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto



más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas”.

En este sentido, cabe reiterar, que no existe conexión competitiva entre el giro del negocio y los productos que protege el signo inscrito, lo que elimina el riesgo de confusión. Por lo que de conformidad con el principio de especialidad señalado supra y al no contravenir el nombre comercial solicitado con lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley citada, debe confirmarse la resolución venida en alzada.

Respecto a lo alegado por el recurrente en cuanto le compete el derecho de prelación, dado que la marca inscrita fue registrada desde el 2008, ello no le otorga un derecho exclusivo, porque si el signo propuesto no presenta confusión respecto al inscrito previamente, es factible la coexistencia registral de ambos en el comercio.

En lo concerniente al agravio planteado, que hay semejanza entre los signos, lleva razón la empresa apelante, pero cabe reiterar, que en el caso que se analiza el giro comercial del signo propuesto no tiene relación ni conexión alguna con los productos que protege el signo inscrito, por lo que en virtud del principio de especialidad señalado anteriormente es factible la coexistencia de tales signos.

Así las cosas, conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apodera especial de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y cinco minutos, cuarenta y tres minutos del diecinueve de mayo del dos mil quince, la que en este acto debe **confirmarse**.



**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apodera especial de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y cinco minutos, cuarenta y tres minutos del diecinueve de mayo del dos mil quince, la que en este acto **se confirma**. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL**

**TG. NOMBRES COMERCIALES**

**TNR. 00.43.10**



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0471-TRA-PI**

**Oposición a la solicitud de inscripción del nombre comercial “DaVita (diseño)”**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-6245)**

**GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR., Apelantes**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO No. 0088-2016***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece y treinta horas del quince de marzo de dos mil dieciséis.

Corrección de oficio del error material cometido en el Voto No. 855-2015, de las trece horas con cuarenta minutos del cinco de noviembre del dos mil quince, dictado dentro del presente expediente.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**ÚNICO.** Visto el error material que contiene el Voto emitido por este Tribunal No. 855-2015 dictado dentro del presente expediente a las trece horas con cuarenta minutos del cinco de noviembre del dos mil quince, visible a folio 102, en el cual se consignó en el Por Tanto: “[...] en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y cinco minutos, cuarenta y tres **minutos** del diecinueve de mayo del dos mil quince. [...]” (el destacado es nuestro), con fundamento en los artículos 157 de la Ley General de la Administración Pública y 31 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 354556-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se procede a corregir el mismo, siendo lo correcto: “[...] en contra de la resolución



final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y cinco minutos, cuarenta y tres **segundos** del diecinueve de mayo del dos mil quince [...]”.

### **POR TANTO**

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en el Por Tanto del Voto No. 855-2015 dictado dentro del presente expediente a las trece horas con cuarenta minutos del cinco de noviembre del dos mil quince, para que se lea correctamente como sigue: “[...] en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y cinco minutos, cuarenta y tres **segundos** del diecinueve de mayo del dos mil quince [...]”. En todo lo demás, se mantiene incólume dicha resolución.

**NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Carlos Vargas Jiménez*

*Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*