



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0242-TRA-PI

OPOSICION A LA SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE
COMERCIO “AS DE OROS”

CARGILL INCORPORATED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-006761)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0238-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las catorce horas diez minutos del veintinueve de noviembre de dos
mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el
licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, portador de la cédula de
identidad 1-0669-0228, en su condición de apoderado especial de
la compañía **Cargill, Incorporated**, organizada y existen bajo las leyes
de Estados Unidos de América, domiciliada en 15407 McGinty Road
West, Wayzata, Minnesota, USA, contra la resolución emitida por el
Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:17:27 horas del 19 de abril
de 2024.

Redacta la Juez Norma Ureña Boza

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 12 de julio de 2023, Gabriel Lizama Olinger cédula de identidad 1-0899-0564 apoderado de la empresa **Services And Investments Trust S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios “**AS DE OROS**” que distingue en clase 43: servicios de restauración (preparación de alimentos y bebidas).

El 30 de noviembre de 2023, el licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, apoderado de **Cargill, Incorporated**, se opuso contra la inscripción del signo solicitado con fundamento en el registro de sus

marcas **AS DE OROS**,  y  , para distinguir productos de la clase 29.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 15:17:27 horas del 19 de abril de 2024, declaró sin lugar la oposición planteada y acogió el signo solicitado **AS DE OROS**.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Luis Diego Castro Chavarría** apeló y expuso como agravios lo siguiente:

La similitud que presentan los signos en el plano gráfico, fonético e ideológico sumado a la relación de productos y servicios configuran riesgo de confusión para el consumidor final, por lo que el signo contraviene los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de marcas.

Un consumidor puede adquirir regularmente en el supermercado productos de pollo congelados o preparados AS DE OROS y al ver un restaurante también llamado AS DE OROS que ofrece productos a base de pollo, los puede llegar a vincular con un mismo origen



empresarial o que existe algún tipo de licencia o acuerdo comercial entre las compañías.

Cita ejemplos de empresas de alimentos que incursionaron en restaurantes y restaurantes que venden alimentos en supermercados:

Dos Pinos: vende helados y opera los restaurantes La Estación Dos Pinos.

Café Britt: vende café y productos a base de café, y opera las cafeterías Britt Café & Bakery.

Imperial: FIFCO vende cervezas Imperial y opera el Bar Imperial en el Aeropuerto Juan Santamaría.

Carnes Don Fernando: vende carne y opera un restaurante en Pinares de Curridabat.

Monteverde: vende productos lácteos y opera un restaurante en Puntarenas.

Starbucks: Opera cafeterías y vende café molido en supermercados.

Spoon: Opera restaurantes y vende postres en supermercados.

Matsuri: Opera restaurantes especializados en sushi y vende sushi preparado en supermercados.

Pops: Opera heladerías y vende helados en supermercados.

Lubnan: Es un restaurante en Paseo Colón y vende productos como falafel y hummus en supermercados.

Solicita revocar la resolución apelada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritos a nombre de la empresa **Cargill, Incorporated**, los signos marcas:



registro 227573, vigente hasta el 14 de junio de 2033, que protege y distingue en clase 29: carne, pescado, aves; extractos y derivados de los mismos, congelados, secos, enlatados, procesados y/o embutidos.



, registro 239701, vigente hasta el 10 de noviembre de 2024, que protege y distingue en clase 29: carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confitura, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

“AS DE OROS” registro 76706, vigente hasta el 19 de agosto de 2031, que protege y distingue en clase 29: embutidos, croquetas y tortas para hamburguesas a base de pollo.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para el presente caso.

CUARTO. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como



marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme al inciso: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

De esta disposición se desprende, que no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro registrado, ya que dicha condición lo priva de distintividad. Al carecer de distintividad extrínseca puede generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el consumidor final.

El riesgo de confusión directo es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio, en contra de la realidad de mercado, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

El riesgo de asociación radica en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial de los productos y servicios, al adquirirlos piense que las empresas titulares de los signos tienen una relación o vinculación económica.

Por lo anterior se debe realizar un examen entre los signos enfrentados para determinar si existe identidad o semejanza (gráfica, fonética, ideológica y de productos o servicios), capaz de generar



riesgo de confusión (directo o indirecto), o de asociación en el público consumidor.

SIGNO SOLICITADO EN CLASE 43

AS DE OROS

Servicios de restauración (preparación de alimentos y bebidas)

SIGNOS OPONENTES EN CLASE 29



AS DE OROS, y

Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confitura, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Embutidos, croquetas y tortas para hamburguesas a base de pollo.

Desde el punto vista gráfico, fonético e ideológico y bajo el análisis en conjunto no se requiere un estudio exhaustivo para determinar una coincidencia total entre la parte denominativa de los signos enfrentados, por lo que será el cotejo de los productos y servicios lo que determine su coexistencia registral.

Con respecto a este análisis es importante indicar que el signo solicitado distingue servicios de restaurante y las marcas registradas productos, en ese sentido no se puede dar el riesgo de confusión directo ya que la forma en que se prestan los servicios difiere sustancialmente de buscar los productos en el mercado.

Si se analiza la naturaleza de los servicios prestados no se pueden dar la confusión indirecta, que el consumidor piense que el



restaurante AS DE OROS pertenece al mismo dueño de las marcas registradas.

Los servicios que pretende distinguir la marca solicitada no se prestan para determinar un vínculo comercial entre las empresas titulares de los signos, descartando con esto el riesgo de asociación.

En resumen, el modo y la forma en que normalmente se venden los productos de los signos registrados difiere de la forma que se prestan o se presentan al consumidor los servicios de restauración, tenemos distintos canales de distribución y puestos de venta, por ello concuerda el Tribunal con el análisis dado por el Registrado.

Los ejemplos que indica el apelante en sus agravios, en cuanto a empresas de alimentos que incursionaron en restaurantes y restaurantes que venden alimentos en supermercados, no son vinculantes para el caso de estudio, no existen indicios (hecho conocido que sugiere la existencia de otro no conocido) que demuestren que la empresa oponente posea o tenga la intención de incursionar en restaurantes.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado no violenta el inciso a) del artículo 8 de la Ley de marcas por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por Luis Diego Castro Chavarría, en su condición de apoderado especial de la compañía **Cargill, Incorporated**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:17:27 horas del 19 de abril de 2024, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación presentado por Luis Diego Castro Chavarría, en su condición de apoderado especial de la compañía **Cargill, Incorporated**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:17:27 horas del 19 de abril de 2024, la que en este acto se confirma en todos sus extremos. Sobre lo resuelto 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 10/02/2025 09:39 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 10/02/2025 09:53 AM

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTA SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 11/02/2025 07:53 AM
Priscilla Loretto Soto Arias

Cristian Mena Chinchilla



Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 10/02/2025 09:53 AM

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 10/02/2025 09:17 AM

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/PLSA/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: OO.41.33