



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2024-0427-TRA-PI**

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE**



**SERVICIOS**

**ROMA PRINCE SOCIEDAD ANONIMA, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-0862)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0202-2025**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinticuatro minutos del treinta de abril de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Marco Antonio López Volio, cédula de identidad 1-1074-0933, vecino de San José, Escazú, en su condición de apoderado especial de la compañía ROMA PRINCE, S. A., sociedad organizada bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en 300 metros al oeste y 175 metros al sur de Los Periféricos, Alajuela, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:47:53 horas del 13 de septiembre de 2024.

**Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge**



## **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 30 de enero de 2024, la abogada Maribel Salas Madrigal, cédula de identidad 2-0567-0857, vecina de Alajuela, La Fortuna de San Carlos, en su condición de apoderada de la compañía MARV S.R.L., cédula jurídica 3-102-884363, con domicilio en Alajuela, San Carlos, Ciudad Quesada, Barrio Baltasar Quesada, del abastecedor El Viero 25 norte y 10 oeste, casa mano derecha color blanco, Fortuna 21007, Costa Rica, solicitó



la inscripción de la marca de servicios en clase 43 para proteger y distinguir: servicios de restauración "alimentación" restaurante, venta de comidas y servicios de restaurante con catering service.

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de Ley, se apersona el abogado Marco Antonio López Volio, de calidades indicadas anteriormente y en representación de la empresa ROMA PRINCE S. A., e interpone oposición en contra de la solicitud de inscripción de la marca AROMA ROMA (diseño), en clase 43 internacional, pedida por la empresa MARV S.R.L. (Folio 33 a 37)

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 08:47:53 horas del 13 de septiembre de 2024, declaró sin lugar la oposición interpuesta por el abogado Marco Antonio López Volio, en su condición de apoderado especial de la compañía ROMA PRINCE, SOCIEDAD ANONIMA, contra la inscripción de la marca AROMA ROMA (diseño), en clase 43 internacional, pedida por la



empresa MARV SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, al determinar que el signo marcario solicitado no incurre en las prohibiciones del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, la cual se acoge. Notificación realizada el 16 de septiembre de 2024. (Folio 98 a 117)

Inconforme con lo resuelto el representante de la compañía ROMA PRINCE, S. A., en cuanto a los argumentos de apelación señaló:

1. Su representada posee derechos exclusivos sobre varios signos marcarios bajo el denominativo "ROMA". La compañía pastas alimenticias Roma S.A., fundada en 1961, se convirtió en Roma Prince S.A., en 1973, manteniendo la marca "ROMA" en sus productos.
2. La marca solicitada es prácticamente idéntica a la registrada, tanto gráficamente como fonéticamente, debido a que ambas contienen el elemento predominante "ROMA".
3. La similitud entre los productos de la clase 30 internacional, y los servicios de la clase 43 podría causar confusión en el consumidor, quien podría pensar que ambas marcas provienen de la misma empresa, afectando la competencia en el mercado.
4. En el presente caso no se puede aplicar el principio de especialidad marcaria debido a la fuerte relación entre los productos y servicios, aunque no sean idénticos.
5. Concluye que, debido a las altas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas, así como la relación entre los productos y servicios, los signos no podrían coexistir sin generar confusión en el consumidor.



**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos relevantes para el dictado de la presente resolución; que la compañía ROMA PRINCE S.A., cuenta con los siguientes signos marcarios inscritos:

1. **Marca de fábrica: ESPACIALES ROMA PASTA**, registro **86521** en clase **30** internacional, que protege: pastas alimenticias. Inscrita el 7 de abril de 1994 y vigencia al 7 de abril de 2034. (Folio 77 a 79)
2. **Marca de fábrica: PASTAS ROMA PRONTO**, registro **108679** en clase **30** internacional, que protege: pastas alimenticias. Inscrita el 27 de agosto de 1998 y vigencia al 27 de agosto de 2028. (Folio 80 a 82)
3. **Marca de fábrica: ROMA**, registro **161307** en clase **31** internacional, que protege: productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no incluidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta. Inscrita el 18 de agosto de 2006 y vigencia al 18 de agosto de 2026. (Folio 83 a 85)
4. **Marca de fábrica: ROMA**, registro **165513** en clase **29** internacional, que protege: 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. Inscrita el 26 de enero de 2007 y vigencia al 26 de enero de 2027. (Folio 86 a 87)



5. Marca de fábrica: registro **136238** en clase **30** internacional, que protege: pastas. Inscrita el 5 de diciembre de 2002 y vigencia al 5 de diciembre de 2032. (Folio 88 a 89)

6. Marca de fábrica y comercio: **ROMA AL BRONZO** registro **295420** en clase **30** internacional, que protege: pastas alimenticias, café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, marinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo. Inscrita el 9 de abril de 2021 y vigencia al 9 de abril de 2031. (Folio 90 a 91)



7. Marca de fábrica y comercio: registro **295423** en clase **30** internacional, que protege: pastas alimenticias. Reservas: Se reservan los colores café, amarillo, azul y blanco. Inscrita el 9 de abril de 2021 y vigencia al 9 de abril de 2031. (Folio 92 a 93)

8. Marca de fábrica y comercio: **ROMA PRONTO** registro **304662** en clase **29** internacional, que protege: carne, 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. Inscrita el 18 de abril de 2022 y vigencia al 18 de abril de 2032. (Folio 94 a 95)



**9. Marca de fábrica:** ROMA, registro **57943** en clase **30** internacional, que protege: pan, galletas y pastelería. Inscrita el 13 de octubre de 1980 y vigencia al 13 de octubre de 2030. (Folio 96 a 97)

**TERCERO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos de tal carácter para lo que debe ser resuelto.

**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.** La Ley de marcas y su Reglamento, establecen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

De ahí que, entre menos aptitud distintiva posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma



clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a los incisos a) y b) de la siguiente manera:

- 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

De la normativa transcrita queda claro entonces que para prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre los signos marcarios propuestos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos.





Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten las denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

El artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual, es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas cualquier otro elemento, lo que configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En atención al caso bajo examen, se busca determinar si el distintivo marcario propuesto en aplicación del artículo 24 del Reglamento a la





Ley de marcas, es diferente o presenta algún tipo de riesgo de confusión con respecto al signo inscrito.

Para el caso bajo estudio, este tribunal procede a cotejar y analizar los signos de la siguiente manera:

### MARCA SOLICITADA



En clase 43: servicios de restauración "alimentación" restaurante, venta de comidas y servicios de restaurante con catering service.

### MARCAS REGISTRADAS

#### **ESPACIALES ROMA PASTAS**

registro 86521

En clase 30: pastas alimenticias.

#### **PASTAS ROMA PRONTO**

registro 108679

En clase 30: pastas alimenticias.



## **ROMA**

registro 161307

En clase 31: productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no incluidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.

## **ROMA**

registro 165513

En clase 29: 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.



registro 136238

En clase 30: pastas.



## **ROMA AL BRONZO**

registro 295420

En clase 30: pastas alimenticias, café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo.



registro 295423

En clase 30: pastas alimenticias.

## **ROMA PRONTO**

registro 304662

En clase 29: carne, 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.



## ROMA

registro 57943

En clase 30: pan, galletas y pastelería.

Basándonos en la aptitud distintiva, se observa que entre los signos



objetados; sea, la marca propuesta corresponde a un signo marcario mixto, conformado por una parte denominativa (**ESTD-2023 PIZZA Y PAN- SAN CARLOS AROMA ROMA**) y un diseño (figura animada de una porción de pizza, con ojos boca y extremidades, una figura de un semicírculo formado por una cadena de espigas a sus costados y una cinta en la parte inferior donde resaltan las palabras PIZZA Y PAN), y las marcas inscritas unas son denominativas conformadas por las frases: **ROMA, ESPACIALES ROMA PASTAS, PASTAS ROMA PRONTO, ROMA AL BRONZO** y

**ROMA PRONTO;** y otras son mixtas



y



Ahora bien, tomando en consideración tales elementos; en cuanto a la similitud gráfica debemos señalar que, conforme se desprende los signos objetados se encuentran compuestos por las palabras **“ESTD-2023 PIZZA Y PAN- SAN CARLOS AROMA ROMA”** en contraposición con las marcas inscritas que se componen de las frases **ROMA, ESPACIALES ROMA PASTAS, PASTAS ROMA**



PRONTO, ROMA AL BRONZO y ROMA PRONTO, PASTA ROMA (diseño) y PASTA ROMA AL BRONZO (DISEÑO); de lo cual podemos colegir que si bien todas las marcas comparten como elemento común **ROMA** en su estructura gramatical, el diseño del signo propuesto por



la marca solicitada en el cual se incluyen términos como (ESTD-2023 PIZZA Y PAN- SAN CARLOS AROMA ROMA) y los elementos que lo conforman, sea, la figura animada de una porción de pizza, con ojos, boca y extremidades, además de una figura de un semicírculo formado por una cadena de espigas a los costados y una cinta en la parte inferior donde resaltan las palabras PIZZA Y PAN; en contraposición con los signos inscritos, cuenta con la suficiente distintividad; ya sea que tengan diseño o sean solamente denominativos, los signos marcarios son diferentes y el consumidor los puede fácilmente identificar e individualizar en el comercio.

Desde el punto de vista fonético se puede deducir que las marcas objetadas, sea tanto la propuesta como las inscritas; pese a compartir la dicción “ROMA” los elementos que las conforman permiten que al ejercer su pronunciación estas tengan un impacto sonoro diferente; y esta circunstancia le proporciona al signo marcario pedido la carga distintiva necesaria con relación a las marcas inscritas.

En el campo ideológico los signos cotejados comparten en común la elocución **ROMA**, que según la real academia española nos refiere al siguiente concepto: “[...] refiere principalmente a la ciudad capital de Italia. También se utiliza para referirse a lo perteneciente o relativo a esta ciudad, o al antiguo Imperio romano y sus estados. Además,



puede referirse a la religión católica y lo relacionado con ella, desde la perspectiva de la sede papal.” En consecuencia, ambas evocan al mismo concepto u origen conceptual; sin embargo, como se ha indicado líneas atrás el uso de la palabra ROMA en conjunto con sus otros elementos gramaticales los hacen fácilmente distinguibles.

Por lo anteriormente expuesto es criterio de este Tribunal que los signos enfrentados presentan diferencias sustanciales a nivel gráfico, fonético e ideológico, que le permiten al consumidor identificarlos e individualizarlos en el mercado.

Sumado a lo anterior, concuerda este Tribunal con el Registro de origen, al determinar que respecto del cotejo de productos y servicios las marcas inscritas: **ESPACIALES ROMA PASTAS**, en **clase 30** protege: pastas alimenticias; **PASTAS ROMA PRONTO**, en **clase 30**: pastas alimenticias; **ROMA** en **clase 31**: productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no incluidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta; **ROMA** en **clase 29**: 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;



en **clase 30**: pastas; **ROMA AL BRONZO** en **clase 30**: pastas alimenticias, café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, marinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre,



salsas (condimentos), especias, hielos; en **clase 30**: pastas alimenticias; **ROMA PRONTO** en **clase 29**: carne, 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; **ROMA** en **clase 30**: pan, galletas y pastelería; y la marca propuesta



en **clase 43** pretende la protección de: servicios de restauración "alimentación" restaurante, venta de comidas y servicios de restaurante con catering service; en este sentido, es claro que la compañía titular de las marcas inscritas ROMA PRINCE comercializa productos en las clases 29, 30 y 31 internacional, que conforme se desprende es de venta de productos para supermercados (abarrotes); en tanto la compañía solicitante lo que pretende es la comercialización de servicios en **clase 43** de restauración sea, de "alimentación" actividades que conforme se desprende son de distinta naturaleza comercial, lo que permite que el consumidor no las relacione y las pueda identificar fácilmente en el comercio; permitiéndole al signo propuesto su coexistencia registral.

En cuanto a los agravios traídos a colación, cabe indicar por parte de este Tribunal que no pueden ser acogidos debido a que del estudio integral de los signos cotejados se determinó de manera precisa que





estos no solo son diferentes gráfica, fonética e ideológicamente , sino que también sus actividades comerciales, por tanto, son fácilmente identificables para el consumidor; por lo que, esa condición elimina el riesgo de confusión para el consumidor final; de ahí que, no exista afectación para la compañía titular de los registros inscritos debido a que es precisamente la fuerza distintiva contenida en sus signos marcarios lo que permite la protección de la marca pretendida dadas sus diferencias. Razón por la cual sus manifestaciones en sentido contrario no son de recibo.

Finalmente, cabe aclarar al recurrente que su representada tenga inscrita marcas en la clase 30 internacional, para proteger “pasta” como producto y para la venta en supermercados (abarrotes), lo cual difiere en su totalidad de la actividad de restauración “alimentación” que pretende la compañía solicitante en la clase 43, que es para vender u ofrecer un servicio al consumidor de “pasta y pizza”, sea versa sobre un producto ya elaborado; y es precisamente esa condición lo que le permitirá al consumidor identificarlas en el mercado, tal y como fue analizado anteriormente. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en ese sentido.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la compañía ROMA PRINCE, S. A, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:47:53 horas del 13 de septiembre de 2024.

**POR TANTO**



Por las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Marco Antonio López Volio, en su condición de apoderado especial de la compañía ROMA PRINCE, S. A, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:47:53 horas del 13 de septiembre de 2024, la que en este acto **se confirma**. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Celso Damián Fonseca Mc Sam

Gilbert Bonilla Monge



**DESCRIPTORES.**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**

**DESCRIPTORES.**

**MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS**

**TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**TNR: 00.41.55**