



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0058-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y



COMERCIO

COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES DCR S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-7347)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0361-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas seis minutos del catorce de agosto de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, portador de la cedula de identidad número 1-0849-0717, apoderado especial de la empresa **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES DCR S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San Pablo, 300 metros este de Mabe antigua Atlas, Heredia Costa Rica, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:28:19 horas del 20 de enero de 2025.

Redacta la jueza Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado **CORRALES AZUOLA**, presentó solicitud de inscripción de la marca de

fábrica y comercio  , para proteger y distinguir en clase 30: Chocolate blanco con arroz tostado.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 11:28:19 horas del 20 de enero de 2025, rechazó la marca presentada por derechos de terceros según el artículo 8 incisos a) y b) Ley de marcas, al encontrarse inscritos los signos “CHOICE” y “Choice” que distinguen los mismos productos y otros relacionados.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, apeló y expuso como agravios:

La marca solicitada es conocida en el mercado nacional por más de 20 años, lo que no lleva a error al consumidor.

El Registro en su resolución denegatoria de manera errónea no considera una prueba de posicionamiento en el mercado, de que la marca es conocida por el sector pertinente y no le ha dado el valor y análisis requerido dentro del presente proceso de registro marcario.

La marca solicitada, tal y como se desprende del análisis de mercado aportado, es parte de una familia de marcas del solicitante, que no solamente está posicionada y es reconocida en el mercado local, sino que hay antecedentes de marcas previamente registradas que contienen el denominativo CHOYS.

Es evidente que las marcas registradas protegen productos en las



clases 29, 30 y 32, siendo que ninguna coincide con la especificidad de chocolate blanco con arroz, producto de una marca nacional reconocida en el mercado y que no tienen relación alguna con los productos que protegen las marcas registradas. Solicita aplicar especialidad.

No existe semejanza gráfica, ideológica y/o fonética entre los signos enfrentados.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritas a nombre de **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM, INC**, las marcas:

1. **Choice**, registro 214870, en clase 30: café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, vence el 22/12/2031.
2. **“CHOICE”**, registro 45559, para proteger en clase en clase 29: conservas, mantequillas, jugos y pasta de tomate para la cocina, frutas y verduras enlatadas, caldos concentrados, pastas de frutas y verduras, chiles y pimientos en conservas ;en clase 30: Preparaciones hechas a base de cereales, café, productos de cacao, chocolates, mieles, jarabes, confites, bombones, panes, harinas y otros; en clase 32: jugos, vence el 8 de febrero de 2028.



TERCERO. 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.

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. COTEJO DE LOS SIGNOS EN CONFLICTO. 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 a los incisos:

- 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.

- 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.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es



importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico.

Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO



Clase 30: Chocolate blanco con arroz tostado



MARCAS REGISTRADAS

CHOICE

Clase 30: Preparaciones hechas a base de cereales, café, productos de cacao, chocolates, mieles, jarabes, confites, bombones, panes, harinas y otros.

Choice

Clases 30: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas a base de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.



En el presente caso la marca solicitada es un signo mixto se trata del empaque o etiqueta del producto con la denominación Choys Arroz Blanco y un elemento figurativo de chocolate.

La doctrina más conteste ha reiterado que el elemento denominativo en las marcas mixtas es el predominante a la hora de realizar el cotejo con otros signos.

Al respecto Carlos Fernández Novoa, citando una sentencia de la Sala Tercera Española de 27 de abril de 1984, desarrolla porqué la parte denominativa de la marca mixta es el elemento predominante:

...ya que si bien es cierto que por regla general la comparación entre las marcas enfrentadas ha de considerar la totalidad de los elementos que integran los distintivos en colisión, no lo es



menos... que la identidad fonética de los vocablos en pugna es decisiva a la hora de valorar la incompatibilidad tabular entre ellos, pues en el tráfico mercantil prevalece el aspecto verbal sobre todos los demás elementos integrados en la marca. (C. Fernández Novoa, J.M. Otero Lastres, M. Botana Agra. *Manual de la propiedad industrial*. Marcial Pons. Madrid, 2009. pp 600-601)

En el mismo sentido Diego Chijane expone:

Es communis opinio que, en el cotejo de un signo denominativo con otro mixto, o entre signos mixtos, deba darse mayor importancia, en términos generales, a la parte denominativa, dado que esta es la única que presenta significación en el plano fonético, siendo la expresión verbal necesaria para requerir el producto. En la misma línea de pensamiento, la doctrina alemana señala que, en las marcas mixtas, el componente denominativo absorbe la imagen global. (Chijane, D. (2023) *Tratado de derecho de marcas*. (volumen I). Montevideo: B de F. p. 395-396)

Coincide el Tribunal con las tesis doctrinales ya que el caso de análisis el consumidor a la hora de adquirir los productos que distingue el signo solicitado lo hará mediante la palabra “**Choys**” y no por la parte figurativa que es relevada a un segundo plano.

Continuando con la regla del análisis en conjunto los signos no pueden descomponerse, para analizar cada una de sus partes, el consumidor no descompone los signos los observa a golpe de vista.



Los signos enfrentados **Chous** vs **CHOICE, Choice** analizados bajo esa regla, presentan una identidad gráfica y fonética suficiente para crear confusión, gráficamente la estructura gramatical de los signos coincide y su pronunciación realza la identidad fonética.

Es claro que el componente denominativo, como indica el autor Chijane, absorbe la parte figurativa del signo solicitado. Además, la marca solicitada contiene en su estructura a las marcas registradas que se les debe dar protección según el derecho conferido a su titular por la inscripción (art. 25 de la Ley de marcas y otros signos distintivos).

En lo que respecta a la identidad de productos, los signos distinguen chocolates y otros productos relacionados como cacao, productos de cacao, confites, bombones, confitería, lo que aumenta el riesgo de confusión directo, que el consumidor a la hora de adquirir un producto de la marca solicitada crea que está adquiriendo una de las marcas registradas o viceversa.

El estudio de mercadeo presentado por el apelante no es una prueba que sirva para llegar a la conclusión que no existe riesgo de confusión. Las semejanzas entre los signos son muy marcadas y la marca solicitada no cuenta con elementos que le inyecten la carga distintiva requerida para su inscripción.

Sobre lo alegado por el apelante en cuanto a que el signo solicitado, es parte de una familia de marcas y que tienen marcas previamente registradas que contienen el denominativo CHOYS, debe indicársele que cada solicitud es independiente de cualquier otro trámite que se



haya presentado en sus oficinas, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; en el que cada signo debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto pedido por lo que la coexistencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente. No siendo procedentes sus argumentaciones en dicho sentido.

De acuerdo con las consideraciones que anteceden, este Tribunal determina que corresponde confirmar la resolución venida en alzada, y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, apoderado especial de la empresa **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES DCR S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:28:19 horas del 20 de enero de 2025, la cual en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar el** recurso de apelación planteado por el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, apoderado especial de la empresa **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES DCR S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:28:19 horas del 20 de enero de 2025, la cual 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: OO.41.33