



RESOLUCIÓN DE SUSPENSO

EXPEDIENTE 2025-0057-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES DCR S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-7345

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0422-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y seis minutos del once de setiembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Carlos Corrales Azuola, cédula de identidad número 1-0849-0717, vecino de Calle Blancos, en su condición de apoderado especial de la empresa COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES DCR S.A., entidad costarricense, cédula de persona jurídica 3-101-375519, con domicilio en San Pablo, 300 metros este de Mabe antigua Atlas, Heredia, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:13:44 horas del 20 de enero de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 15 de julio de 2024,



el abogado Carlos Corrales Azuola, en la condición citada, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio




, para proteger y distinguir en **clase 30**: chocolates con maní.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución dictada a las 11:13:44 horas del 20 de enero de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca solicitada por derechos de terceros, al presentar similitud gráfica y fonética con los signos registrados **CHOICE**, y **Choice**, además por la relación existente entre los productos, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto el abogado Carlos Corrales Azuola, representante de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación, y manifestó como agravios lo siguiente:



1. La marca solicitada , es conocida desde hace más de veinte años por el consumidor costarricense, siendo Choys un chocolate costarricense que el consumidor tiene en su mente e inclusive desde temprana edad, asimismo con el pasar del tiempo ha evolucionado; de ahí que, su inscripción no provoca error en el consumidor al ser una marca que el consumidor distingue y reconoce.

2. Se aportó un estudio debidamente detallado y certificado con el fin de evaluar el rendimiento y posición de la marca en el mercado



costarricense entre el 2010 y 2024, el cual erróneamente no fue debidamente valorado por la autoridad registral en la resolución recurrida, y que es de importancia por cuanto confirma el posicionamiento de la marca en el mercado, además del conocimiento de esta por parte del sector pertinente, la cual pertenece a una familia de marcas previamente registradas de la solicitante, las cuales contienen el vocablo CHOYS registros 403266 y 403215, que respectivamente protegen en clase 30 chocolates con sabor a brownie y chocolates con arroz tostado.

3. El signo propuesto con respecto a las marcas registradas presenta elementos significativos en su parte denominativa, además en el análisis de sus productos se diferencian, debido a que los productos protegidos en las clases 29, 30 y 32, no coinciden con la especialidad del producto pretendido sea chocolates con maní, el cual es reconocido a nivel nacional en el mercado por medio de su marca, por ende, no guarda relación alguna con los productos protegidos por las marcas inscritas.

4. De la comparación de los distintivos marcarios se determina que no se presenta similitud gráfica, fonética e ideológica, debido a que las palabras contienen un significado distinto, además la marca pretendida cuenta con un diseño particular que es reconocido por los consumidores; por el contrario, los signos inscritos carecen de diseño, y su pronunciación es distinta.

Finalmente, solicitó se acoja el recurso de apelación interpuesto contra la resolución recurrida, y que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho de tal carácter para la presente resolución, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM, INC.**, la marca de fábrica **CHOICE**, registro 45559, que sirvió de base para el rechazo de la solicitud presentada, y se encuentra con un proceso de cancelación por falta de uso (Anotación 2/169772), a folios 15 a 17 del legajo digital de apelación.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente expediente.

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 LA SUSPENSIÓN. En el caso bajo análisis, observa este Tribunal que se presentó acción de cancelación por falta de uso en contra de la marca de fábrica **CHOICE**, registro 45559, con la cual fue objetada la presente solicitud; no obstante no se encuentra actualmente cancelada, según consta de los movimientos aplicados en la certificación de la marca, lo que se visualiza en el apartado denominado “LISTA DE EVENTOS”, donde se determina la cancelación por falta de uso contra la marca citada, presentada el 1 de noviembre de 2024, anotación/2-169772, visible a folio 16 del legajo digital de apelación, por consiguiente corresponde a este Tribunal ordenar la suspensión del conocimiento de este asunto, hasta que sea



resuelta la relacionada solicitud de forma definitiva. Una vez cumplido lo anterior, se continuará con los procedimientos correspondientes hasta el dictado de la resolución final, conforme a los artículos 22, 24 y 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia, y 3° y 41 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 43747-MJP.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, **SE SUSPENDE** el conocimiento del recurso de apelación formulado por el abogado Carlos Corrales Azuola, en su condición de apoderado especial de la empresa COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES DCR S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:13:44 horas del 20 de enero de 2025, bajo conocimiento de este Tribunal, hasta que se resuelva la acción de cancelación por falta de uso presentada en contra de la marca de fábrica **CHOICE**, registro 45559, y su resolución quede en firme. Una vez cumplido lo anterior y así lo comunique a este órgano el ahora apelante, se continuarán los procedimientos de este asunto hasta el dictado de su resolución final. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, manténgase el expediente en los archivos de este órgano. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez



Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55