



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0157-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y  
COMERCIO “PRONTO”

ROMA PRINCE S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2024-12223)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

## VOTO 0511-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas y cuarenta y siete minutos del treinta de octubre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **Harry Zurcher Blen**, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad: 1-0415-1184, en su condición de apoderado especial de la compañía **ROMA PRINCE, SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica: 3-101-011173, domiciliada en 300 metros al oeste y 175 metros al sur de los Periféricos, Alajuela, Costa Rica, en contra de la resolución emitida por el Registro de Propiedad Intelectual a las 18:58:54 horas del 26 de febrero de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El señor Marco Antonio López Volio, abogado, cédula de identidad: 1-1074-0933, vecino de Escazú, en su condición de apoderado especial de la compañía **ROMA PRINCE SOCIEDAD ANONIMA**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“PRONTO”**, para proteger y distinguir **en clase 30 internacional:** café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; pastas, comidas preparadas a base de pasta; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo.

Por medio de la resolución dictada a las 18:58:54 horas del 26 de febrero de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud de inscripción presentada, al considerar que el signo resulta inadmisibile por derechos de terceros, de conformidad con el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **ROMA PRINCE SOCIEDAD ANONIMA** apeló, expresando como agravios lo siguiente:

1. Su representada ya cuenta con la inscripción de la marca PRONTO registrada y vigente en clase 29 para proteger alimentos, marca que registró incluso de previo a todas las marcas citadas en el presente



caso, por ende, tiene mejor derecho sobre el signo en cuestión. Su marca ha coexistido con los signos que se encuentran registrados de manera posterior, sin ningún inconveniente.

**2.** Teniendo su representada un derecho otorgado con prelación sobre la marca PRONTO, lo procedente es que el criterio de esta Oficina sea equitativo y valore cuando ciertas marcas sí han logrado coexistir pacíficamente y reconocer su prioridad.

**3.** Desde el punto de vista gráfico, aunque todas comparten el término “PRONTO”, cada marca cuenta con otros términos y elementos gráficos que las diferencian. Los consumidores son capaces de captar fácilmente estas diferencias gráficas, lo que les permite diferenciarlas en el mercado. Desde el punto de vista fonético, la pronunciación de cada marca presenta diferencias significativas, las cuales generan variaciones notables en la pronunciación y percepción de las marcas, que afecta directamente a la percepción y al reconocimiento que los consumidores tienen de cada marca. Desde la perspectiva ideológica, cada marca se conoce en contextos y momentos diferentes, aunque comparten el término “PRONTO”, hay otros elementos presentes que son determinantes a la hora de cómo el consumidor las identifica y los conceptos que asocia con cada una. La composición única de cada marca garantiza que los conceptos extraídos sean distintos y reflejen su singularidad en el mercado.

**4.** La marca solicitada incluye una gama de productos extremadamente diversa, incluyendo alimentos como café, té, cacao, arroz, pastas, productos de panadería, helados, y condimentos, entre otros. Esta amplitud de categorías crea una especialización única que la distingue de otras marcas en el



mercado. Las marcas registradas, a pesar de compartir el término “PRONTO”, están asociadas con productos y servicios que operan en nichos muy específicos.

5. Es deber del Registro aplicar un criterio uniforme, coherente y equitativo, tal como lo establece el principio de seguridad jurídica, por lo que no es razonable que terceros puedan registrar la marca PRONTO para productos y servicios cercanos a los solicitados, mientras que se deniegue a quien, como su representada, tiene una marca previa y vigente con el mismo nombre en una clase relacionada (clase 29).

6. Su representada es también titular del registro de la marca PASTAS ROMA PRONTO, número 108679, en Clase Internacional 30.

Solicita se declare con lugar el presente recurso de apelación y se continúe con el procedimiento de registro de su marca.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos:

1. La marca de fábrica y comercio , registro: 258463, inscrita desde el 15 de diciembre de 2016, vigente hasta el 15 de diciembre de 2026, titular: RETAIL BRANDS AMERICAS INC., para proteger y distinguir en clase 30 internacional: Bebidas a base de café. (certificación visible a folio 4 y 5 legajo de apelación)




2. La marca de fábrica , registro: 253469, inscrita




desde el 15 de julio de 2016, vigente hasta el 15 de julio de 2026, titular: RETAIL BRANDS AMERICAS INC., para proteger y distinguir en clase 30 internacional: Helados de todo tipo. (certificación visible a folio 6 y 7 del legajo de apelación)



3. La marca de comercio , registro: 259651, inscrita desde el 17 de febrero de 2017, vigente hasta el 17 de febrero de 2027, titular: RETAIL BRANDS AMERICAS INC., para proteger y distinguir en clase 30 internacional: Sándwiches, bocadillos y emparedados. (certificación visible a folio 8 y 9 del legajo de apelación)




4. La marca de comercio y servicios , registro: 319700, inscrita desde el 22 de noviembre de 2023, vigente hasta el 22 de noviembre de 2033, titular: RETAIL BRANDS AMERICA INC., para proteger y distinguir en clase 30 internacional: Café y derivados. En clase 43 internacional: servicios de proveer café, derivados y bocadillos en tiendas de conveniencia en estaciones de servicio. (certificación visible a folio 10 y 11 del legajo de apelación)



5. La marca de comercio y servicios , registro: 320648, inscrita desde el 10 de enero de 2024, vigente hasta el 10 de enero de 2034, titular: RETAIL BRANDS AMERICA INC., para proteger y distinguir en clase 30 internacional: Café y derivados. En clase 43 internacional: Servicios de proveer café, derivados y bocadillos en tiendas de conveniencia en estaciones de servicio. (certificación visible a folio 12 y 13 del legajo de apelación)



6. La marca de comercio y servicios , registro: 319664, inscrita desde el 20 de noviembre de 2023, vigente hasta el 20 de noviembre de 2033, titular: RETAIL BRANDS AMERICA INC., para



proteger y distinguir en clase 30 internacional: Café y derivados. En clase 43 internacional: Servicios de proveer café, derivados y bocadillos en tiendas de conveniencia en estaciones de servicio. (certificación visible a folio 14 y 15 del legajo de apelación)

7. La marca de fábrica "**PRONTOMASA**", registro: 288152, inscrita desde el 07 de mayo de 2020, vigente hasta el 07 de mayo de 2030, titular: MARIA ENGRACIA FANTOZZI, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: Productos de pastelería y panadería, a base de harina de trigo y sucedáneos del arroz. (certificación visible a folio 16 de legajo de apelación)

**TERCERO. 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:** El artículo 2 de la ley de marcas, conceptualiza la marca de la siguiente forma:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de



identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. El artículo 8 de la Ley de marcas determina:

**Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

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.

[...]



Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo, y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto

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

b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

[...]

Es necesario confrontar los signos marcarios para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor





pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Sobre la identidad o semejanza entre signos, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial en Chile (INAPI), lo ha abordado de la siguiente manera:

§ 1. Existirá identidad entre el signo pedido y la marca anterior cuando el primero reproduce, sin modificación alguna, todos los elementos que constituyen la marca anterior. Así, de la simple comparación entre ellos consta su plena identidad, por lo que no es necesario un mayor análisis para concluir que ellas no son diferenciables entre sí y en este caso opera la presunción legal de confusión en el consumidor, que establece la LPI.

§ 2. La determinación de la semejanza entre marcas corresponde a una operación estimativa que implica el empleo de ciertas pautas de comparación, sin perjuicio de las normas y principios consagrados en la legislación sobre propiedad industrial. Dichas pautas de evaluación deben ser analizadas considerando la estructura que posee cada marca, a la luz de: (i) La apreciación global, que obliga al momento del análisis marcario a considerar los signos en su conjunto o como un todo, sin detenerse a examinar los detalles de un signo y sin acudir a fraccionamientos, incorporando comparación fonética, gráfica y/o conceptual; (ii) La primera impresión, que corresponde a aquella opinión superficial que tiene el público consumidor en el mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto; y (iii) La búsqueda del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de una marca denominativa



compuesta, a fin de compararla con otra marca. (Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Marcas previas en Chile. En Directrices de marcas: Capítulo Prohibiciones de registro. Recuperado del enlace [https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/viiid\\_marcas\\_previas\\_en\\_chile.pdf?sfvrsn=71f0ef7e\\_0](https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/viiid_marcas_previas_en_chile.pdf?sfvrsn=71f0ef7e_0))

Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece las reglas a seguir:

**Artículo 24. Reglas para calificar semejanza.** Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de



distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

En atención a lo anterior, es que resulta necesario cotejar la marca propuesta y los signos inscritos:

## **MARCA PROPUESTA PRONTO**

**Clase 30:** café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; pastas, comidas preparadas a base de pasta; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo.



## SIGNOS INSCRITOS



**Clase 30:** Bebidas a base de café.



**Clase 30:** Helados de todo tipo.



**Clase 30:** Sándwiches, bocadillos y emparedados.



**Clase 43:** servicios de proveer café, derivados y bocadillos en tiendas de conveniencia en estaciones de servicio.



**Clase 30:** Café y derivados. **En clase 43:** Servicios de proveer café, derivados y bocadillos en tiendas de conveniencia en estaciones de servicio.





**Clase 43:** Servicios de proveer café, derivados y bocadillos en tiendas de conveniencia en estaciones de servicio.

### **PRONTOMASA**

**Clase 30:** Productos de pastelería y panadería, a base de harina de trigo y sucedáneos del arroz.

A nivel gráfico, la marca propuesta es denominativa, constituida por el vocablo “PRONTO”. Por su parte, los signos registrados, comprenden uno de naturaleza denominativa “PRONTOMASA” y los otros son mixtos, conformados por las expresiones: “PRONTOCAFÉ”, “DELICREAM BY PRONTO”, “CHORIDOG BY PRONTO” y “PRONTO MINIX”.

Al efectuar el cotejo correspondiente, este Tribunal advierte que el signo del apelante se halla inmerso en su totalidad en los signos inscritos y objeto de este análisis. El término “PRONTO”, constituye el elemento preponderante en los signos comparados, siendo el que prevalecerá en la mente del consumidor. En consecuencia, se determina una semejanza gráfica sustancial entre los signos confrontados.

En cuanto al aspecto fonético, el sonido que emiten los signos al oído humano coincide en la pronunciación al concordar en la palabra “PRONTO”. Si bien en los signos registrados, el elemento preponderante se hace acompañar de otras palabras, sigue prevaleciendo el vocablo “PRONTO”, en este sentido existe alta similitud sonora.



Ideológicamente, al presentarse en los signos cotejados, identidad en el término “PRONTO”, hace que se evoque en la mente del consumidor la misma idea o concepto, lo que refuerza la existencia de riesgo de confusión o de asociación empresarial.

Con relación a los productos y servicios que buscan proteger y distinguir los signos en conflicto, se determina que se encuentran directamente relacionados entre sí, alimentos, bebidas y servicios relacionados con comercialización de dichos productos, por lo que existe riesgo de confusión y asociación empresarial, al tratarse de productos y servicios idénticos o estrechamente vinculados.

Una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico, este órgano de alzada concluye que los signos presentan más semejanzas que diferencias, por lo que de coexistir en el mercado se podría incurrir en riesgo de confusión y asociación empresarial, por lo que no lleva razón el apelante al señalar que el Registro de la Propiedad Intelectual realizó en forma errónea el cotejo marcario.

El recurrente señala que se han concedido otros registros con similitud de denominaciones, sin embargo, la existencia de registros previos que a su parecer se asemejan a este caso no crea derecho, ya que cada asunto es único, en los cuales se deben evaluar la distintividad, el cotejo marcario, contexto comercial y el posible riesgo de confusión. La concesión de una marca depende del análisis de los puntos supra indicados y no de la existencia de registros similares. Asimismo, el signo solicitado a diferencia de las registradas no aporta o presenta algún otro término o diseño que lo logre diferenciar en el mercado.



El apelante alega que cuenta con un mejor derecho con relación a los signos inscritos, en virtud de contar con un registro previo de la marca “PRONTO”, en clase 29 internacional, destinada a distinguir productos como atunes y sardinas. Sin embargo, lo anterior no resulta determinante, toda vez que dichos productos no guardan relación con los productos reclamados para la clase 30 de la nomenclatura internacional, objeto del presente caso.

Con respecto, a que la compañía **ROMA PRINCE, SOCIEDAD ANONIMA**, es también titular de la marca “PASTAS ROMA PRONTO”, para la clase 30 internacional, dicho planteamiento no es suficiente para proceder al registro de la marca “PRONTO”. Se trata de denominaciones diferentes en donde los elementos “PASTAS ROMA” le confieren distinción al signo. El término “PRONTO” por sí solo carece de fuerza distintiva con respecto a los signos previamente registrados y con los cuales se realizó el cotejo marcario respectivo.

Partiendo de lo antes expuesto, al no contar la marca solicitada con una carga diferencial que le otorgue distintividad, se imposibilita su coexistencia registral junto con los signos previamente inscritos. Debido a la probabilidad de generar riesgo de confusión en el consumidor al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado con los productos y servicios amparados por los signos registrados, así como por el riesgo de asociación empresarial que podría derivarse.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el



recurso de apelación interpuesto por el señor Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la compañía **ROMA PRINCE, SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la compañía **ROMA PRINCE, SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 18:58:54 horas del 26 de febrero de 2025, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE**.

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla





**Gilbert Bonilla Monge**

**Norma Ureña Boza**

gmq/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

## **DESCRIPTORES.**

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55