

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2017-0497- TRA-PI-



Solicitud de inscripción de Marca de Servicios

ROSA CARMEN ROBLES SALAZAR, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2017-4995)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 0074-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las nueve horas veinte minutos del ocho de febrero de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora Rosa Carmen Robles Salazar, mayor, vecina de San Marcos de Tarrazú, portadora de la cédula de identidad número 1-0275-0899, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:58:12 horas del 29 de junio de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de mayo de 2017, la señora Rosa Carmen Robles Salazar de calidades y condición indicada, solicita la inscripción de la marca de servicios **JL RESTAURANTE** para proteger y distinguir en clase 43 internacional: “*Servicios de restaurante*”. Con el siguiente diseño:



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 10:58:12 horas del 29 de junio de 2017, resolvió con fundamento en el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el 24 de su Reglamento: “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

TERCERO. Que la señora Rosa Carmen Robles Salazar presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:58:12 horas del 29 de junio de 2017 y por ese motivo conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el Nombre Comercial:



bajo el registro número 261727 para proteger en clase 49 “*Un establecimiento comercial decido a producción, elaboración y venta de productos de panadería, pastelería y cafetería*”. Inscrito el 05 de mayo de 2017. Titular **CENTER MULTISERVICES Y. J.S.A.**

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos con tal carácter para la resolución del presente caso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente caso el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la solicitud presentada, al considerar que en ese Registro se encuentra inscrito el nombre comercial



Al realizar el cotejo a nivel gráfico determina que el signo solicitado es sumamente similar al inscrito en sus siglas “**JL**”. En cuanto al cotejo fonético determinó que la pronunciación de ambos signos es igualmente similar pues ambos comparten las letras “**JL**”, rechazando su inscripción por considerar que al existir similitud gráfica y fonética, podría causar confusión en los consumidores, por lo que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos los cuales se reconocen a través de su inscripción.

Por su parte la apelante en su escrito de agravios señala: 1) Que una pastelería es muy diferente a un restaurante 2) Que, en la pastelería, es donde se va a desayunar; no se sirven comidas sino dulces, postres bebidas. 3) Que a un restaurante es el lugar donde vas a comer o a cenar, se sirven platos a la carta. 4) Que la misma patente comercial hace la distinción de actividad comercial. 5) Que la pastelería del nombre comercial inscrito está en Alajuela, mientras que el restaurante de la marca solicitada está en San José. 6) Que el titular del nombre comercial se extrañó por la prevención realizada, y no tiene inconveniente en que se utilice las letras “**JL**” 7) Que se ha invertido una suma considerable en papelería, logos rótulos, publicidad etc. con el signo solicitado, que realizado el estudio previo, no vio impedimento alguno en usar la marca solicitada.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los agravios expuestos por la solicitante y apelante, a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos. En el caso concreto lo que se está solicitando es una marca de servicios, la cual debe ser cotejada con el nombre comercial inscrito, por lo que le corresponde como fundamento legal, la aplicación de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 24 de su Reglamento. Debe ser dilucidado si la coexistencia de los signos enfrentados puede ser susceptible de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegarse a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

De los citados artículos se advierte, que, en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, los signos bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son las siguientes:

SIGNO

SOLICITADO



Para proteger en clase 43: “*Servicios de restaurante*”.

SIGNO INSCRITO



Registro N° 261727

Para proteger en clase 49:” Un *establecimiento comercial decido a producción, elaboración y venta de productos de panadería, pastelería y cafetería* “

Al enfrentar dichos signos se determina una estructura gramatical similar. Nótese que las letras “**JL**” está incluida en el signo solicitado, en cuanto al cotejo a nivel gráfico ambos signos comparten las letras “**JL**” para proteger un servicio relacionado con alimentación. En el caso de la marca de servicios solicitada: “*restaurante*”; en el caso del giro comercial del signo inscrito: “*Panadería, cafetería, pastelería*”. Desde el punto de vista fonético ambos se pronuncian exactamente igual en las letras JL que comparten, lo que podría producir que el consumidor perciba que los signos tienen un mismo origen empresarial, y ello conlleva a la posibilidad de confusión que es precisamente lo que el ordenamiento jurídico marcario trata de evitar, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados, se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Tome en cuenta la solicitante que el **riesgo de confusión**, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto en relación con el giro y actividad del nombre

comercial solicitado, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente tal y como quedó indicado que los servicios a proteger por el signo solicitado, están relacionadas con los servicios del nombre comercial inscrito. Adviértase, que en lo que interesa **la marca de servicios solicitada** pretende: “*Servicios de restaurante*”. Y **el nombre comercial inscrito** “*Un establecimiento comercial dedicado a producción, elaboración y venta de productos de panadería, pastelería y cafetería*”.

El hecho de que los listados por su orden protejan productos servicios y actividades que están relacionados y pertenezcan a un sector de venta de comida, vinculados entre sí, abonado a que los signos son similares en su parte denominativa al compartir las letras **JL**, se configura el riesgo de confusión en el consumidor, quienes quedarían en posibilidad de confundir el origen empresarial de los mismos, de coexistir los signos.

Resulta importante señalar en este escenario, que una vez registrado un signo y hasta tanto no haya sido cancelado, el mismo goza de la protección registral conforme lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Marcas, por lo que no puede aceptarse la inscripción de nuevos signos que contraríen otro inscrito en violación como es el caso que se conoce, del artículo 65 de la ley de rito en perjuicio del consumidor, la libre competencia y los derechos inscritos, esto a efecto precisamente de garantizar los objetivos del sistema marcario dados en el artículo 1 de la Ley de Marcas supra citado.

Con relación al agravio de la apelante relativos a que una pastelería es muy diferente a un restaurante ya que, en la pastelería, es donde se va a desayunar y en el restaurante es el lugar donde vas a comer o a cenar, se sirven platos a la carta, al respecto se debe señalar que dicho agravio debe ser rechazado toda vez que son lugares donde se va a comer, o sea tienen servicios **relacionados lo cual es susceptible de causar riesgo de confusión y asociación empresarial para los**

consumidores. En cuanto al agravio relativo a que la pastelería del nombre comercial inscrito está en Alajuela, mientras que el restaurante de la marca solicitada está en San José, se debe señalar que a pesar de que en los casos de nombre comerciales debe valorarse su ubicación en un determinado lugar propio de los establecimientos comerciales (punto comercial); también es cierto que en este caso, a pesar de la distancia existente entre la actual ubicación del restaurante de la marca solicitada y el establecimiento comercial del signo inscrito; cabe la posibilidad de confusión dado que la marca no está sujeta a una ubicación y su naturaleza dinámica y puede eventualmente entrar en interacción con el nombre comercial, lo cual –tal como lo definió el registro, existe objetivamente una posibilidad de confusión, la cual persiste, pese inclusive, a un eventual acuerdo entre titulares, pues la confusión tutelada lo es como protección del consumidor, y no desaparece con un acuerdo subjetivo entre titulares; lo anterior con independencia de los criterios que a nivel de permisos de funcionamiento comercial puedan existir a nivel municipal en cada caso, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Al concluirse que con el signo que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular del nombre comercial inscrito, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, quebrantando con ello lo estipulado en los artículos 2, 65 y 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la

solicitud de la marca de servicios , fundamentado en una similitud gráfica y fonética con el nombre comercial inscrito



Por lo anterior, es procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Rosa Carmen Robles Salazar, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:58:12 horas del 29 de junio de 2017, la cual en este acto se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Rosa Carmen Robles Salazar, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:58:12 horas del 29 de junio de 2017, la cual en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora