

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0509-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE COMERCIO Y SERVICIOS

BUGU S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-4635)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0145-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos del veintiocho de abril de dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la empresa **BUGU S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-041766, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:39:19 horas del 24 de setiembre de 2019.

Redacta la juez Soto Arias, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, la representación de la empresa **BUGU S.A.**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de mayo de 2019, la solicitud de inscripción como marca de comercio y servicios del signo



, en las siguientes clases de la nomenclatura internacional de Niza, para

proteger y distinguir: **Clase 29:** “*Carne, pescado, aves, extracto de carnes, frutas, legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche, productos lácteos, aceites, y grasas comestibles*”, **clase 30:** “*Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; snacks (bocadillos), levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo*” y **clase 43:** “*Servicios de comidas rápidas, para el expendio de comidas tipos bocas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, servicios de restaurante, servicio de comidas tipo "catering" para fiestas, té, reuniones y otras actividades, cafetería y sodas*”.

Mediante resolución dictada a las 11:39:19 horas del 24 de setiembre de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la solicitud de inscripción de la marca pretendida, por infringir el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto la recurrente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 02 de octubre de 2019, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de Reglamento por este Tribunal, expresó como agravios, lo siguiente: Que las empresas **BUGU S.A.** y **RESTAURANTES ORFI S.A.**, son cotitulares del nombre comercial “**Los Antojitos**”, registro número 46377, desde el año de 1973, logrando así, que dichas empresas empleen el signo dentro del giro comercial en específico, caso contrario la empresa **Restaurantes ORFI S.A.**, no hubiera podido inscribir la marca de servicios



, la cual el Registro señaló como antecedente para el rechazo de la marca solicitada, por tales razón de no admitirse la marca solicitada, causaría un perjuicio a la empresa solicitante, puesto que lo pretendido es proteger un diseño distinto del nombre comercial ya inscrito, el cual pertenece a un titular que a su vez es copropietario del mismo signo, en distintas variaciones que se van a usar en el comercio.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto los siguientes:

- Se comprueba que la marca de servicios , se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, desde el 25 de mayo de 2017, y vigente hasta el 25 de mayo de 2027, bajo el registro número 262386, a nombre de la empresa **RESTAURANTES ORFI S.A.**, en **clase 43** internacional para proteger: “*Servicios de restauración (restaurantes), de catering de alimentos y bebidas, de servicios de bar, café y cafetería, de cantina, restaurantes de autoservicio, de barra de entremeses (snack bar)*”. (folios 08 y 9 del expediente administrativo)

- Se comprueba que el nombre comercial “**Los Antojitos**”, se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, desde el 26 de julio de 1973, bajo el registro número 46377, a nombre de las empresas **BUG U S.A.** y **RESTAURANTES ORFI S.A.**, en **clase 49** internacional para proteger: “*Un establecimiento comercial dedicado a restaurante. Ubicado en el Paseo Colón frente al Hotel Ambassador*”. (folio 9 del legajo de apelación digital)

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. Una vez 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. La normativa marcaría es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión o asociación que la ley busca evitar. Así se

desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, 7978 (en adelante Ley de Marcas), donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

“...Ningún signo podrá ser registrado con 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 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 y b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca...”

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto, el cual se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, ordena el cotejo de estos, que resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y el registrado. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con el inscrito, un riesgo de confusión y asociación

frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

Con relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que:

“... el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles ... Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras...” así tenemos que: la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; ...” [Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005].

Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* 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 tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Así, en el caso concreto, examinados en su conjunto los signos en pugna, y tomando en cuenta los agravios expuestos por la representación de la empresa apelante, estima este Tribunal que es dable mantener el criterio que expuso el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada. Al cotejarse la marca de comercio y servicios solicitada



, con la marca de servicios inscrita  , desde el punto de *vista gráfico*, ambas son mixtas, el elemento preponderante es la palabra **Antojitos**, la cual se encuentra contenida en su totalidad en la marca pretendida, siendo lo primero que percibe

el consumidor, quedando grabado en su memoria; y al evidenciarse esa similitud gráfica entre las marcas, los demás elementos que componen el signo solicitado no le aportan distintividad alguna, por el contrario al poseer ambos signos en su composición gramatical el elemento en común como lo es la palabra **Antojitos**, podría inducir a los consumidores a pensar que la marca solicitada constituye una variación o bien una nueva línea comercial del signo inscrito, lo que determina que no es posible su coexistencia en el mercado, al generar un riesgo de conducir a confusión o riesgo de asociación empresarial, máxime, como se verá adelante, tanto la marca inscrita como la pretendida, protegen los mismos servicios en clase 43, mientras que las clases 29 y 30 están estrechamente ligados por ser productos alimenticios.

Desde el punto de *vista fonético*, y tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, la pronunciación es muy similar, no existiendo para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados ya que el elemento denominativo preponderante **Antojitos**, al pronunciarse es idéntico; y el mismo al oído del consumidor suena igual debido al componente que comparten cada uno de los conjuntos marcarios, que es sobre el cual recaerá la atención de los consumidores, situación que puede generar un riesgo de confusión y un riesgo de asociación empresarial entre estos.

Por otra parte, desde el punto de *vista ideológico*, no podríamos obviar que al compartir los signos como se ha indicado líneas arriba el término **Antojitos**, se evoca una misma idea o concepto en la mente del consumidor, por lo cual este las relacionaría de manera directa con los servicios que comercializa la empresa titular del registro inscrito, por tal razón considera este Tribunal, que el signo pretendido crea confusión al consumidor y produce un riesgo de asociación empresarial al no poseer la suficiente distintividad para poder diferenciarse con respecto a la marca inscrita.

Ahora bien, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas señala en su inciso 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. [...]”. Bajo ese precepto reglamentario, se procede a analizar si los productos y servicios a los que se refieren los signos pueden ser asociados. Los productos que pretende proteger el signo solicitado en clase 29 son: “Carne, pescado, aves, extracto de carnes, frutas, legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche, productos lácteos, aceites, y grasas comestibles”, en clase 30: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; snacks (bocadillos), levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”; y los servicios en clase 43: “Servicios de comidas rápidas, para el expendio de comidas tipos bocas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, servicios de restaurante, servicio de comidas tipo "catering" para fiestas, tés, reuniones y otras actividades, cafetería y sodas”; y los servicios que protege el signo inscrito en clase 43 son: “Servicios de restauración (restaurantes), de catering de alimentos y bebidas, de servicios de bar, café y cafetería, de cantina, restaurantes de autoservicio, de barra de entremeses (snack bar)”. Como se mencionó líneas arriba, tanto la marca inscrita como la pretendida protegen los mismos servicios en clase 43, mientras que los productos en clases 29 y 30 se encuentran estrechamente ligados a los servicios ofrecidos, por ser productos alimenticios; lo que generaría en el consumidor la posibilidad de confusión y asociación empresarial.

La jurisprudencia internacional, en el Proceso N° 84-IP-2015, Quito, del 04 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, refuerza la tesis expuesta al indicar:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.”

En el presente asunto, las semejanzas entre los signos son mayores que las diferencias, y por ende no es factible la coexistencia de los signos contrapuestos. Al advertirse la existencia de similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos, analizados en forma global y



conjunta, el signo pretendido, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de asociación o relación entre los productos y servicios que pretende comercializar la empresa solicitante con relación a los servicios que ofrece la empresa titular del signo inscrito.

Por eso, la distintividad se convierte en un requisito indispensable en el signo marcario para su protección e inscripción, permitiéndole al consumidor elegir un determinado producto o servicio, de entre una gama de bienes o servicios de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto o servicio en el mercado. No advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de la marca, quebrantaría esa función distintiva que le es consustancial, y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo, que le otorga el registro o la inscripción de una marca, su derecho a la exclusividad (artículo 25 Ley de Marcas).

En cuanto a los agravios esgrimidos por la apelante con relación a que las empresas **BUGU S.A.** y **RESTAURANTES ORFI S.A.**, son cotitulares del nombre comercial “**Los Antojitos**”, registro número **46377**, es menester indicar que el artículo 6 de la Ley de Marcas regula la cotitularidad de las solicitudes para efectos del registro correspondiente, la parte solicitante no puede atribuirse un derecho, para solicitar una marca en base a que es cotitular de un nombre comercial inscrito, por el contrario si quisiera registrar la marca de comercio y servicios lo debió efectuar en común acuerdo con el otro cotitular. Por ello, el impedimento

se basa en la existencia de la registrada marca de servicios , perteneciente a RESTAURANTES ORFI, S.A., y la identidad marcaria existente, que impide la coexistencia de ambos signos.

Con respecto a que la empresa **Restaurantes ORFI S.A.**, no hubiera podido inscribir la marca de servicios  que el Registro señaló como antecedente para el rechazo de la marca solicitada, es importante aclarar a la recurrente que dentro del registro de marcas opera el principio de independencia, ante ello cada una de las denominaciones presentadas deben ser analizadas de acuerdo a su naturaleza, características y conforme al marco de calificación registral. Los criterios que otorgan o en su defecto deniegan los signos marcarios obedecen a un análisis relacionado con las formalidades intrínsecas y extrínsecas del signo propuesto, sea, conforme a los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, por lo que, el hecho de que existan signos inscritos semejantes no puede ser utilizado como parámetro para determinar la inscripción de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial, aunado a ello cabe indicar que la coexistencia del nombre comercial inscrito “**Los Antojitos**”, siendo cotitulares **BUGU S.A.** y **RESTAURANTES ORFI S.A.**, en relación con la marca de servicios inscrita , a favor de la empresa **Restaurantes ORFI S.A.**, es necesario en este punto recordar el principio de derecho que afirma que “el error no genera derecho”, por tales circunstancias en dicho sentido sus argumentaciones no son acogidas.

Por todo lo expuesto, queda claro que no existen motivos para resolver en sentido distinto al del Registro de la Propiedad Industrial, pues al existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas de permitirse la inscripción de la marca

de comercio y servicios solicitada , se quebrantaría con ello lo

estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, siendo lo pertinente, rechazar los agravios formulados por la recurrente por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal, rechaza el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa **BUGU S.A.**, contra la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa **BUGU S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:39:19 horas del 24 de setiembre de 2019, la que en este acto **SE CONFIRMA**. Se deniega la inscripción de la marca de comercio y servicios



, en clases 29, 30 y 43 de la nomenclatura internacional de Niza. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

maut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33